

UiO : **Det juridiske fakultet**

Sammenligning av begrepet god forretningsskikk i varemerkeloven med god forretningsskikk i markedsføringsloven

Kandidatnummer: 601

Leveringsfrist: 25.11.2015

Antall ord: 16 138



Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	1
1.1	Tema og problemstilling	1
1.2	Avgrensing	1
1.3	Metode.....	2
1.3.1	Norsk teori	2
1.3.2	Forarbeider	2
1.3.3	Rettspraksis fra Norge.....	2
1.3.4	Forvaltningspraksis	3
1.3.5	Teori og praksis fra EU-retten	4
1.4	Fremstillingen videre.....	4
2	GENERELT OM GOD FORRETNINGSSKIKK	5
2.1	Hva er rettslige standarder.....	5
2.2	Hvorfor bruke rettslige standarder	5
2.3	God forretningsskikk.....	6
3	GOD FORRETNINGSSKIKK I VAREMERKERETTEN.....	7
3.1	Bakgrunn	7
3.2	Hensyn bak	8
3.3	Rettspraksis	9
3.4	EU – retten	9
3.5	Varemerkeloven § 5 begrensning av varemerkeretten	11
3.5.1	Rettspraksis	13
3.6	Varemerkeloven § 16 varemerke som strider mot andres rettigheter	16
3.6.1	Rettspraksis	18
3.7	Hvilken betydning har det for varemerkeretten at det er innført regler om god forretningsskikk	21
4	GOD FORRETNINGSSKIKK I MARKEDSFØRINGSRETTE.....	23
4.1	Bakgrunn	23
4.2	Hensyn bak	24
4.3	Rettspraksis	24
4.4	EU-retten	25
4.5	Markedsføringsloven § 6 urimelig handelspraksis.....	26
4.5.1	Rettspraksis	28
4.6	Markedsføringsloven § 25 god forretningsskikk	29

4.6.1	Rettspraksis	30
4.7	Hvilken betydning har det for markedsføringsretten at det er innført regler om god forretningsskikk	32
5	FORSKJELLER OG LIKHETER.....	33
5.1	Innledning.....	33
5.2	Tolkning	34
5.3	Det reelle innholdet i bestemmelsene.....	35
5.3.1	Innhold	35
5.3.2	Bakgrunn.....	35
5.3.3	Hensyn	36
5.4	Markedsføringsrettens supplerings av varemerkeretten	36
5.5	Håndhevelse	38
5.5.1	Varemerkeretten.....	38
5.5.2	Markedsføringsretten	41
5.5.3	Sammenligning	44
5.6	Sanksjonsmuligheter	44
5.6.1	Straff	44
5.6.2	Erstatning	46
5.6.3	Forbud mot bruk	47
6	AVSLUTNING	49
7	LITTERATURLISTE.....	50
7.1	Norske lover	50
7.2	Traktater	50
7.3	EU-direktiver og forordninger	50
7.4	Forarbeider	51
7.5	Dommer og avgjørelser	51
7.5.1	Høyesterett	51
7.5.2	Lagmannsrett.....	51
7.5.3	Tingrett.....	51
7.5.4	Forvaltning	51
7.6	EU-dommer.....	52
7.7	Bøker	52
7.8	Artikler	53
7.9	Nettadresser.....	53
7.10	Rapporter.....	55

1 Innledning

1.1 Tema og problemstilling

Denne oppgaven sammenligner begrepet god forretningsskikk i varemerkeloven med god forretningsskikk i markedsføringsloven. Problemstillingen er hva ligger i reglene om god forretningsskikk i varemerkeloven sammenlignet med reglene om god forretningsskikk i markedsføringsloven. Innenfor dette skal jeg se på om begrepet har samme innhold, bakgrunn og verner samme interesser i de to lovene.

Oppgaven vil ta for seg god forretningsskikk i varemerkeloven og god forretningsskikk i markedsføringsloven og sammenligne av hva som er likt og ulikt.

1.2 Avgrensing

God forretningsskikk er en rettslig standard som man finner i blant annet varemerkeloven, markedsføringsloven, avtaleloven og verdipapirloven. Den rettslige standarden har til hensikt å beskytte ulike hensyn i de ulike lovene. I flere av disse lovene skal god forretningsskikk gi en form for omsorg eller beskyttelse, mens i markedsføringsloven har god forretningsskikk til hensikt å regulere og å legge til rette for best mulig konkurranse.¹

Oppgaven vil kun ta for seg god forretningsskikk i markedsføringsloven og varemerkeloven. Den vil ikke komme inn på god forretningsskikk i de andre lovene. Dette fordi oppgaven er for kort til å ta for seg en drøftelse av alle lovene. En drøftelse av mer enn varemerkeloven og markedsføringsloven ville ført til en lite grundig og overfladisk behandling. Jeg har derfor valgt heller å gå mer i dybden på de to lovene.

Jeg har valgt å ta for meg varemerkeloven og markedsføringsloven fordi de kan anvendes sammen av domstolene og de har flere interessante likhetstrekk når det kommer til hensyn, interesser de verner, sanksjon og håndhevelse. Varemerkeloven og markedsføringsloven er de to lovene som regulerer områder som ligger nærmest hverandre av de aktuelle lovene. Begge lovene har også to bestemmelser om god forretningsskikk, og begge lovene har bestemmelser med opphav i EU-retten.

¹ Lunde (2001) s. 20

1.3 Metode

Jeg har lagt vekt på rettspraksis, forvaltningspraksis, norsk teori, teori fra EU-retten og dommer fra EU-retten. Siden det er begrenset med rettspraksis fra Høyesterett, har jeg også lagt vekt på praksis fra lagmannsretten og forvaltningsorganene.

1.3.1 Norsk teori

Bestemmelsene om god forretningsskikk i både varemerkeloven og markedsføringsloven er relativt lite behandlet i teorien, og det finnes begrenset med rettspraksis. Spesielt god forretningsskikk i varemerkeloven er snevert og viet lite oppmerksomhet i teorien. Jeg har i varemerkeretten lagt vekt på Stuevold Lassens og Stenviks bok om kjennetegnsretten². Den er ganske ny og har behandlet temaet mitt på en god måte.

I markedsføringsretten har jeg lagt vekt på Tore Lundes bok om god forretningsskikk mellom næringsdrivende³ og kommentarutgaven⁴ til loven. Tore Lundes bok om god forretningsskikk mellom næringsdrivende⁵ er basert på den tidligere markedsføringsloven, men da markedsføringsloven § 25 i dagens lov i det vesentlige er videreført er boken fortsatt relevant.

1.3.2 Forarbeider

Jeg har på begge områder også brukt forarbeider og rettsdata aktivt. Begge lovene har gode forarbeider med mye nyttig informasjon. I varemerkeretten gir også varemerkeutredningen II⁶ nyttig informasjon. For de bestemmelsene som har opphav i EU, kan det likevel ikke legges for stor vekt på forarbeidene. Da man må se til EU-domstolen for tolkning og veiledning.

1.3.3 Rettspraksis fra Norge

Det har vært utfordrende å finne relevant rettspraksis. Bestemmelsene som omhandler god forretningsskikk i varemerkeloven og markedsføringsloven er sjelden drøftet i domstolene. Det er forholdsvis få saker i varemerkerett og markedsføringsrett som blir behandlet i domstolene, og det er ytterst sjelden de behandles i Høyesterett. God forretningsskikk er ofte påberopt subsidiært og ikke drøftet av retten. I de fleste tilfeller i varemerkeretten og markedsføringsretten er man tvunget til å gå igjennom to instanser i forvaltningen før man

² Stuevold Lassen (2011)

³ Lunde (2001)

⁴ Lunde (2010)

⁵ Lunde (2001)

⁶ NOU 2001:8

kan anlegge sak for tingretten. Derfor blir mange saker endelig avgjort i forvaltningen og få blir bragt inn for tingretten.

I varemerkeretten er det en høyesterettsdom om god forretningsskikk jeg har tillagt spesielt stor vekt. Det er Rt. 2006 s. 1473 Livbøyedommen. Jeg har lagt vekt på den fordi den endret rettssituasjonen i Norge og er referert til både i teori og senere avgjørelser og dommer både av forvaltningen og domstolene.

I markedsføringsretten er det to høyesterettsdommer av spesielt stor betydning. Det er Rt. 1995 s. 1908 Mozelldommen og Rt. 1998 s. 1315 Iskremdommen. Jeg har tillagt dem betydelig vekt. De er også referert til i senere dommer⁷, avgjørelser⁸ og juridisk teori⁹. Jeg har valgt ikke å ta med Rt. 1994 s. 1584 Legodommen, da rettssituasjonen ble endret av Iskremdommen¹⁰. Således mener jeg at Legodommen har veldig begrenset vekt i dag og er mest interessant som en del av en historisk fremstilling.

1.3.4 Forvaltningspraksis

Begge lovene hjemler forvaltningsorganer som har kompetanse til å avgjøre saker uten at man må gå til domstolene. Som regel er man også tvunget til å benytte de administrative klagemuligheter fullt ut før man kan anlegge sak for domstolene. Mangelen på praksis fra domstolene har gitt praksis fra forvaltningsorganene relativt stor vekt. Forvaltningsorganene har stor faglig kompetanse, og jeg har derfor valgt å legge vekt på dem i oppgaven min.

I mye av praksisen fra forvaltningsorganene er det med en enkelt setning konkludert med om det foreligger brudd eller ikke på bestemmelsen om god forretningsskikk. God forretningsskikk er ofte noe som påberopes på subsidiært grunnlag. Det er da ofte påberopt som et siste forsøk hvis ingen andre grunnlag fører frem.

⁷ For eksempel: Mozelldommen: LB-2008-117063, RG 2005 499, Rt 1998 1315 s. 1321
Iskremdommen: LB-2012-174330, LB-2012-35181, LB-2013-20938, LB-2010-94902

⁸ For eksempel: Mozelldommen: MR-2001-5, NKU-1995-7 (HEFTE NR. 36 S 21)
Iskremdommen: NKU-2000-5 (HEFTE NR. 41 S 22), PS-2006-7587

⁹ For eksempel: Mozelldommen: Knoph (2014) s. 503, Stuevold Lassen (2011) s. 33, 57, 98, 140, 142, 143, 198, 225, 230, 336, 456, 492, Lunde (2001) s. 106, 220-221, 231-232, 251-252, 272, 306, 317, 354, 357, 516, Lunde (2010) s. 145, 149
Iskremdommen: Knoph (2014) s. 503, Stuevold Lassen (2011) s. 24, 129, 275, Lunde (2001) s. 106, 150, 174, 186, 191, 221, 226, 237, 260, 266, 267, 272, 273, 283, 285, 306, 311, 316-318, 357, 513, Lunde (2010) s. 145-146, 148-149

¹⁰ Rt. 1998 s. 1315

1.3.5 Teori og praksis fra EU-retten

Kun en av bestemmelsene i begge lovene har opphav i EU. Det reiser spørsmålet om tolkningen av god forretningsskikk i EU-retten kan legges til grunn for tolkningen av god forretningsskikk i de bestemmelsene som ikke har opphav i EU. Spørsmålene blir da om god forretningsskikk alltid har samme innhold eller om det skal tolkes forskjellig i de ulike bestemmelsene og om EU-rettens tolkning av god forretningsskikk skal legges til grunn også når bestemmelsen ikke har sitt opphav i EU.

De bestemmelsene som kommer fra EU gir en større tolkningsutfordring, men bringer også mer praksis og teori. Utfordringen ligger i at man må gå til EU-retten for å se hva god forretningsskikk inneholder og hvordan det skal tolkes. Da det er begrenset med teori og praksis fra Norge, er dette god hjelp ved tolkningen av bestemmelsene.

Jeg har tillagt teori og praksis fra EU stor vekt hvor bestemmelsene har sitt opphav i EU. Det er fordi EU har utformet bestemmelsene og har en del praksis på området. Norsk teori og praksis viser også til EUs tolkning av bestemmelsene. Således er det naturlig at denne får stor vekt også i min oppgave.

1.4 Fremstillingen videre

I denne oppgaven vil jeg først redegjøre litt generelt for hva en rettslig standard er og hva god forretningsskikk er. Dette blir en kort drøftelse og er ment for å sette oppgaven inn i sammenheng og som en innledning.

Etter dette kommer det en drøftelse av god forretningsskikk i varemerkeloven. Oppgaven vil her ta for seg hvordan god forretningsskikk tolkes, de to relevante bestemmelsene, hvordan EU-retten spiller inn, litt relevant praksis, hensyn bak bestemmelsene og betydning av å ha regler om god forretningsskikk. Denne delen skal gi et innblikk i hva som ligger i god forretningsskikk i varemerkeretten.

Etter delen om god forretningsskikk i varemerkeretten kommer en tilsvarende del for markedsføringsretten.

Oppgaven vil deretter ta for seg en sammenligning av god forretningsskikk i varemerkeretten og markedsføringsretten. Her vil oppgaven komme inn på tolkning, sanksjoner, markedsføringslovens supplerings av varemerkeretten, håndhevelse og praksis. Jeg vil her også gå nærmere inn på hvordan bestemmelsene om god forretningsskikk virker i praksis.

2 Generelt om god forretningsskikk

2.1 Hva er rettslige standarder

En rettslig standard er skjønnsmessige vilkår og åpner således for en mer skjønnsmessig bedømmelse.¹¹ Rettslige standarder er vage og har ikke et helt fastsatt innhold. På den måten blir fastsettelsen av innholdet overlatt til rettsanvenderen. Domstolene og andre dømmende organer blir med på å forme rettsregelen og bestemme dens innhold. Praksis blir da viktig ved tolkning av rettslige standarder. Det kan gi liten veiledning bare å lese lovteksten. Som regel må man basere seg på annet enn selve lovteksten for å finne ut hva som faller utenfor og innenfor bestemmelsen. Ordlyden er mindre viktig som tolkningsmoment enn ved vanlig lovtekst.¹²

I norsk rett har det ikke vært vanlig å skille mellom rettslige standarder og generalklausuler.¹³ I følge Lunde har et slikt skille liten hensikt.¹⁴ Hov uttaler i den sammenheng at *"Begrepet "rettslig standard" bruker vi i dag som oftest om det som før ofte ble kalt "standarder i snever forstand" dvs. bestemmelser som viser til en vurderingsnorm utenfor regelen selv for eksempel "god forretningsskikk" eller "ærbarhet"."*¹⁵

2.2 Hvorfor bruke rettslige standarder

Rettslige standarder gir fleksible bestemmelser. Det er da mulig å tilpasse bestemmelsen etter rettsutviklingen slik at den kan hankses med nye situasjoner og situasjoner lovgiver ikke tok stilling til eller tenkte på. Rettslige standarder kan også brukes i tilfeller hvor lovgiver ikke ønsker å detaljregulere. Bestemmelser som bruker rettslige standarder blir ikke så fort utdaterte og kan tilpasses rettsutviklingen.

Bestemmelsene gir domstolene adgang til en sterk skjønnsmessig vurdering. Det er en fordel at domstolene og domstollignende organer kan være med på utviklingen av bestemmelser med rettslige standarder. Det er fordi de anvender jussen og følger derfor med på utviklingen som skjer. De har nok også et annet innsyn i hvordan rettstilstanden er og hvilke tilfeller som burde rammes av den rettslige standarden. Det kan også lettere skje en justering og utvikling

¹¹ Lunde (2012) note 95

¹² Lunde (2001) s. 83

¹³ Lunde (2001) s. 50

¹⁴ Lunde (2001) s. 50

¹⁵ Hov (1998) s. 174

av bestemmelsenes innhold uten at dette må skje gjennom lovgiver. Det er således domstolene som fastlegger det nærmere innholdet i en rettslig standard.

Ulempen med rettslige standarder er at de gir dårligere forutsigbarhet. Det kan være vanskelig å vite hva som er omfattet av en bestemmelse uten å gå til domstolene. Grensedragningen blir vanskelig – hvor går grensen og hva skal til for at det er foretatt et brudd på reglene. Rettslige standarder kan også føre til at harmoniserte bestemmelser tolkes ulikt innenfor EU fordi de over tid utvikler seg forskjellig i de ulike landene.

2.3 God forretningsskikk

God forretningsskikk er en rettslig standard som faller inn under ”god skikk”-normene.¹⁶ ”God skikk”-normene består av to elementer. Det første er avveining, og det andre er retningslinjer innenfor det bestemte området.¹⁷ Ved en vurdering av god forretningsskikk skal man ta hensyn til skikk og normer innenfor det aktuelle området. Det gir også en mulighet for en egen vurdering.¹⁸ Domstolen kan likevel ikke legge vekt på personlige oppfatninger og meninger av hvordan god forretningsskikk burde være. I en vurdering av god forretningsskikk skal det tas utgangspunkt i standarden for forretningsskikk i den aktuelle bransjen eller området. Bestemmelsene om god forretningsskikk er en normering av relasjonen mellom deltakerne i næringslivet. Den gjenspeiler hva man kan kreve av de næringsdrivende. De subjektive forholdene til de næringsdrivende spiller ingen rolle. Det forventes like mye av en erfaren næringsdrivende som kjenner reglene godt som det forventes av en som er helt ny i bransjen og omvendt.

¹⁶ Sundby (1978) s. 237

¹⁷ Sundby (1978) s. 238

¹⁸ Sundby (1978) s. 238

3 God forretningsskikk i varemerkeretten

3.1 Bakgrunn

Hensikten med varemerkelovgivningen er å verne opprinnelsesgarantifunksjonen for varemerker. Varemerker skal angi opprinnelsen til varer og tjenester. På denne måten kan forbrukerne og de næringsdrivende skille varer og tjenester fra hverandre og unngå fare for forveksling.¹⁹ Varemerkeloven tilbyr en enerett for en rettighetsinnehaver til å benytte sitt varemerke. Rettighetsinnehaveren har rett til å hindre andre i å bruke sitt varemerke eller varemerker som er forvekselbare med hans. Varemerkeloven regulerer disse rettighetene.

Lov om varemerker av 3. mars 1961 nr. 4 ble avløst av lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) av 26. mars 2010, som gjelder i dag. Den tidligere loven og varemerkeutredningen II²⁰ var et resultat av felles nordisk lovsamarbeid. Gjeldende varemerkelov bygger på den tidligere loven, varemerkeutredningen II²¹ og EUs varemerkedirektiv 89/104/EØF. Således kan nordisk rettspraksis og teori legges vekt på ved tolkning av dagens lov.

God forretningsskikk var ikke brukt i varemerkeloven av 1961. Den rettslige standarden er et resultat av EUs varemerkedirektiv. Dagens varemerkelov inneholder i § 16 bokstav b) og § 5 andre og tredje ledd uttrykket god forretningsskikk.

Varemerkeloven § 5 viderefører delvis § 5 første ledd i den forrige loven. Bestemmelsens andre ledd bokstav c) har sitt opphav i den forrige lovens § 4 andre ledd.²² Samtidig inkorporerer varemerkeloven § 5 EUs varemerkedirektiv artikkel 6²³ som er varemerkedirektivets²⁴ generalklausul. EUs varemerkedirektiv ble inkorporert i norsk rett ved lov av 27. november 1992 nr. 113. Inkorporeringen skjedde som en følge av EØS-avtalen.

¹⁹ Stuevold Lassen (2011) s. 25

²⁰ NOU 2001:8

²¹ NOU 2001:8

²² Patentstyret

²³ jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 44

²⁴ EP/Rdir 2008/95/EF

Varemerkeloven § 16 bokstav b) viderefører den tidligere varemerkelovens § 14 nr. 7. Det innskrenkende vilkåret om god forretningsskikk ble tolket inn i bestemmelsen i høyesterettsdommen Livbøyedommen²⁵. Før dette var det ingen krav om god forretningsskikk i varemerkeloven av 1961. Den innskrenkende tolkningen av varemerkeloven av 1961 § 14 nr. 7 skjedde på bakgrunn av praksis fra EU.

3.2 Hensyn bak

Reglene om god forretningsskikk skal hindre illojal konkurranse. Reglene søker å ramme de som ikke opptre lojalt og redelig. I varemerkeretten skal reglene om god forretningsskikk føre til at innehavere av varemerker og registreringssøkere skal ta tilbørlig og rimelig hensyn til den andres interesser og rettigheter.

Den som har fått registrert et varemerke og brukt dette over tid har ofte opparbeidet seg ”goodwill” og et godt omdømme i markedet. Dette kan ta lang tid og koste mye penger å bygge opp. Reglene om god forretningsskikk skal hindre andre i å utnytte en rettighetsinnehavers gode rykte og rennommé. Rettighetsinnehaveren alene skal kunne høste fruktene av sin innsats. Det skal ikke være mulig for en registreringssøker å snylte på en annens ”goodwill” og urimelig utnytte den. I tillegg kan det være skadelig for en rettighetsinnehaver å bli forvekslet med noen som produserer lignende varer eller tjenester som er av dårligere kvalitet.

Bestemmelsene om god forretningsskikk gir andre enn rettighetshaveren mulighet til å registrere og bruke et varemerke selv om det er i strid med en rettighetsinnehaverens rettighet. Slik anvendelse og registrering kan kun skje i samsvar med god forretningsskikk og skal føre til at det blir lettere for forbrukerne. Produsentene skal kunne merke sine varer og tjenester på en slik måte at man kan forstå hva det kan brukes til eller gjør.

Reglene om god forretningsskikk hjelper til med å friholde kjennetegn som flere burde ha rett til å bruke. Samtidig som de hindrer at noen utnytter andres ”goodwill” og arbeid. Kravet om god forretningsskikk fører til at en som har legitim interesse av å bruke dem, har mulighet til å gjøre det, mens de som kun ønsker å utnytte blir hindret i det.

²⁵ Rt. 2006 s.1473

3.3 Rettspraksis

Det er begrenset med rettspraksis om god forretningsskikk i varemerkeretten. Det er likevel slik at det som er kan tillegges betydelig vekt. For varemerkeloven § 5 er det også en del relevant praksis fra EU-domstolen. Bestemmelsen bygger på EU-retten slik at praksis fra EU er lagt vekt på i teorien. Det finnes lite relevant rettspraksis om god forretningsskikk i varemerkeloven § 5 fra norske domstoler.

For varemerkeloven § 16 er Livbøyedommen²⁶ spesielt viktig, da den innførte god forretningsskikk i bestemmelse.

3.4 EU – retten

I EU og EØS er store deler av varemerkeretten harmonisert gjennom varemerkedirektivet.²⁷ Varemerkedirektivet²⁸ har ikke som mål å harmonisere hele varemerkeretten i EU og EØS.²⁹ Det er overlatt til medlemsstatene selv å regulere blant annet saksbehandlingsregler ved registrering, regler for vern om varemerker som har oppnådd rettigheter gjennom bruk og hvilke konsekvenser ugyldighetskjennelse og oppheving skal ha.³⁰

Direktivet regulerer vernet til registrerte varemerker og harmoniserer dette. Registrerte varemerker skal ha likt vern i alle land.³¹ Hensynet bak er at det skal gjøre fri flyt av varer og tjenester bedre.³²

Direktivet er utformet på mange språk. I og med at direktivet finnes i alle de offisielle EU-språkene med små forskjeller i språkversjonene, kan man ikke legge for stor vekt på ordlyden i kun én av språkversjonene. Den norske versjonen av direktivet er like gyldig som utgavene på de offisielle EU-språkene.³³ Også den norske versjonen har en del språklige mangler, så man kan ikke legge for stor vekt på ordlyden ved tolkning. For at harmoniseringen av varemerkeretten innen EU og EØS skal ha den ønskede virkingen, er det viktig at varemerkedirektivet³⁴ blir tolket likt i alle medlemslandene. Ved anvendelse av direktivet er

²⁶ Rt. 2006 s. 1473

²⁷ EP/Rdir 2008/95/EF

²⁸ EP/Rdir 2008/95/EF

²⁹ EP/Rdir 2008/95/EF preambel 4

³⁰ EP/Rdir 2008/95/EF preambel 5 og 6

³¹ EP/Rdir 2008/95/EF preambel 10

³² EP/Rdir 2008/95/EF preambel 10

³³ Jf. EØS-avtalen art 129 nr. 1 annet ledd

³⁴ EP/Rdir 2008/95/EF

det anbefalt å sammenligne med andre språkversjoner.³⁵ Man må anvende EUs praksis og tolkning. Ved en slik anvendelse vil varemerkedirektivet³⁶ føre til beste mulig harmonisering på dens område.

Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å legge EU-domstolens tolkning av rettsspørsmål til grunn i tilfeller hvor de er omfattet av bestemmelser Norge har vedtatt gjennom EØS-avtalen.³⁷ Vilåret er at avgjørelsene er truffet før avtalen ble undertegnet.³⁸ Norge er ikke bundet av rettspraksis etter dette. Men den vil ofte legges til grunn ved tolkning av bestemmelser som springer ut av EØS-avtalen.

Tiltredelsen av EØS-avtalen medfører at de rettsspørsmål som varemerkedirektivet³⁹ regulerer skal være utgangspunktet for tolkningen av varemerkeretten i Norge. Det medfører at det er relevant å se på hvordan EU-domstolen har tolket bestemmelser som vi har inkorporert i norsk lov. Selv avgjørelser avsagt etter EØS-avtalen ble inngått vil ha stor relevans som tolkningsmoment.⁴⁰ Høyesterett har for eksempel i Livbøyedommen⁴¹ sett på hvordan EUs organ OHIM⁴² har tolket uttrykket god forretningsskikk i deres avgjørelser og lagt det til grunn for deres tolkning.⁴³

Ved tolkning av varemerkedirektivet⁴⁴ og andre bestemmelser vedtatt gjennom EØS-avtalen, kan også praksis fra de andre medlemsstatenes domstoler ha relevans. Praksis fra de andre medlemsstatenes domstoler vil ikke ha samme tyngde som EU-domstolens avgjørelser.⁴⁵ Men det kan være nyttig i tilfeller hvor et lignende tilfelle ikke har vært oppe i EU-domstolen.

³⁵ Manshaus (2015) note (*)

³⁶ EP/Rdir 2008/95/EF

³⁷ EØS-avtalen art 6

³⁸ EØS-avtalen art 6

³⁹ EP/Rdir 2008/95/EF

⁴⁰ Jf. Rt. 2002 s. 391

⁴¹ Rt. 2006 s. 1473

⁴² Office for Harmonization in the Internal Market

⁴³ Jf. Rt. 2006 s. 1473 premiss 49-53

⁴⁴ EP/Rdir 2008/95/EF

⁴⁵ Stuevold Lassen (2011) s. 31

3.5 Varemerkeloven § 5 begrensning av varemerkeretten

Varemerkeloven § 5 regulerer begrensninger i varemerkeretten. Lovens § 4 angir rettighetene til en merke innehaver og § 5 begrenser disse rettighetene.

Bestemmelsen bygger på § 5 i varemerkeutredningen II ⁴⁶ og inkorporerer varemerkedirektivet ⁴⁷ artikkel 6 i norsk rett. ⁴⁸

Varemerkeloven § 5 andre og tredje ledd lyder:

”Varemerkeretten er ikke til hinder for at noen i samsvar med god forretningsskikk bruker:

a) sitt navn, sitt foretaksnavn eller sin adresse

angivelser som gjelder varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi,

b) geografiske opprinnelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for prestasjon av tjenesten eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten

c) varemerket, når dette er nødvendig for å angi bruksformålet for en vare eller tjeneste, for eksempel når merket angir at varens bruksformål er som tilbehør eller reservedel.

Enerett til en geografisk opprinnelsesbetegnelse oppnådd ved registrering som fellesmerke er ikke til hinder for at andre bruker betegnelsen når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk.”

God forretningsskikk er regulert i bestemmelsens andre og tredje ledd.

Andre ledd gir en mulighet til å bruke enkelte angivelser og merkinger uten at det er i strid med varemerkeretten. Vilåret er at det er *”i samsvar med god forretningsskikk”* ⁴⁹.

For at man skal ha opptrådt i samsvar med god forretningsskikk, må man ha tatt hensyn til rettighetsinnehaverens legitime interesser. Ved anvendelse av den tilsvarende bestemmelsen i EUs varemerkedirektiv ⁵⁰ skal man også ta *”the best interests of other trader’s, consumers’ and the public”* med i vurderingen av om noen har opptrådt i strid med god forretningsskikk. ⁵¹ Da den norske bestemmelsen bygger på denne, er det naturlig å anta at det samme må være med i vurderingen av varemerkeloven § 5(2).

⁴⁶ NOU 2001:8

⁴⁷ EP/Rdir 2008/95/EF

⁴⁸ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 44

⁴⁹ Varemerkeloven § 5(2)

⁵⁰ EP/Rdir 2008/95/EF art. 6 nr. 1

⁵¹ Pihlajarinne (2011) s. 7

I annet ledd bokstav a er det gitt en mulighet til å bruke ”sitt navn, sitt foretaksnavn eller sin adresse” så sant det er ”i samsvar med god forretningsskikk”. Bestemmelsen fører til en friholdelse av navn, foretaksnavn og adresser. Kravet om god forretningsskikk medfører likevel at slik bruk ikke kan ha til hensikt å forveksles med en annens varemerke. Man må forsøke ikke å gjøre kjennetegnet sitt så likt en annens at det kan oppstå fare for forveksling.⁵² Således må man gjøre tilføyelser eller tilføre annet særpreg for å gjøre merkene så ulike som mulig. Men så lenge bruken er i samsvar med god forretningsskikk kan bruken likevel være tillatt selv om det medfører en fare for forveksling.⁵³

I bokstav b av bestemmelsen er det gjort unntak for angivelser for varen eller tjenesten. Den gjør det mulig å merke produktet eller tjenesten sin på en slik måte at det er enklere for forbrukeren.⁵⁴ Det er viktig at det ikke fremstår som om varen eller tjenesten er produsert eller tilbudt av den andre merke innehaveren. Flere av disse angivelsene er uansett ikke registrerbart etter varemerkeloven § 14. Det er fordi det er et sterkt friholdelsesbehov for slike angivelser. Friholdelse skal sikre at enkelte ord og uttrykk er tilgjengelige for alle som har en legitim interesse av å anvende dem.⁵⁵

Knud Wallberg har i 2015 gitt ut doktoravhandlingen i varemerkerett: ”*Brug af andres varemærker i de digitale medier, Et bidrag til afklaring af varemærkerettens indhold og grænseflader*”. Her redegjør han blant annet for direktivets⁵⁶ artikkel 6. Han uttaler følgende om bestemmelsen i direktivet:

*”Det fremstår således tydeligt, at tredjemand ikke må anvende en andens varemærke på en måde, der er egnet til at skabe det indtryk, at man er mærkeindehaveren eller har en særlig tilknytning til vedkommende. Heller ikke andre former for aktiviteter, der kan virke markedsforstyrrende for mærkeindehaveren, vil være i overstemmelse med god markedsføringsskik...”*⁵⁷

I avhandlingen setter han opp retningslinjer for hvor grensen for god forretningsskikk skal trekkes. I og med at varemerkeloven § 5 gjennomfører direktivets artikkel 6, kan retningslinjene til Knud Wallberg legges vekt på også ved anvendelse av den norske bestemmelsen. Det har også betydning at avhandlingen er helt ny.

⁵² Stuevold Lassen (2011) s. 272-274

⁵³ Stuevold Lassen (2011) s. 272

⁵⁴ Manshaus (2015) note 46

⁵⁵ Manshaus (2015) note 46

⁵⁶ EP/Rdir 2008/95/EF

⁵⁷ Wallberg (2015) s. 155-156

Uttrykk som er nødvendige for å beskrive varen eller tjenesten skal ikke kunne registreres og således kunne være tilgjengelige for kun en produsent. De skal være tilgjengelige for alle og ikke gjenstand for noe monopol. Friholdelsesbehov er ikke et selvstendig grunnlag for nektelse etter varemerkeloven § 14, men er et viktig moment under vurderingen av om et merke er beskrivende.⁵⁸

Varemerkeloven § 14 regulerer alminnelige registreringsvilkår. Et varemerke må være distinktivt og ikke beskrivende for at det skal kunne registreres.⁵⁹ Annet ledd av bestemmelsen tar for seg vilkåret om at merket ikke må være beskrivende. Hensynet bak dette er friholdelsesbehovet. Både varemerkeloven § 5 annet ledd og § 14 annet ledd verner friholdelse.

Bokstav c åpner for at noen kan bruke en annens varemerke ”når dette er nødvendig for å angi bruksformålet for en vare eller tjeneste [...]”. Dette er aktuelt i tilfeller der det er snakk om at varen kan brukes som en reservedel eller tilbehør til en annens produkt.⁶⁰ Grunnen er at en produsent skal kunne angi på produktet hva det kan brukes til. Dersom man produserer deksler til iPhone, er det tillatt å merke produktet med at det passer til slike telefoner. Man kan likevel ikke gi inntrykk av at man har en tilknytning til rettighetsinnehaveren Apple. Det er viktig at man gjør det klart at varen ikke har samme kommersielle opprinnelse som det andre varemerke.⁶¹

Tredje ledd gir en mulighet til å bruke geografiske opprinnelsesbetegnelser som andre har enerett til, så lenge det er i samsvar med god forretningsskikk.

3.5.1 Rettspraksis

EU-domstolen har i flere avgjørelser uttalt seg om hva som menes med ”*in accordance with honest practices in industrial or commercial matters*” i varemerkedirektivet⁶² art 6(1). Dette uttrykket tilsvarer god forretningsskikk i varemerkeloven § 5. Disse dommene er da relevante ved tolkning av den norske bestemmelsen.

Flere av avgjørelsene er prejudisielle avgjørelser. En prejudisiell avgjørelse er en ” [...] avgjørelse hvor en domstol fra et medlemsland ber om en tolkning av felleskapslovgivningen i en sak som er forelagt domstolen i det landet.”⁶³ EU-domstolen vil da komme med en

⁵⁸ Manshaus (2015) note 95

⁵⁹ Varemerkeloven § 14 første og annet ledd

⁶⁰ Varemerkeloven § 5(2)c

⁶¹ Manshaus (2015) note 54

⁶² EP/Rdir 2008/95/EF

⁶³ Utlendingsdirektoratet

prejudisiell avgjørelse som avgjør tolkningen av en bestemmelse og alle medlemslandene i EU vil være bundet av denne tolkningen ved senere avgjørelser.⁶⁴ Norge er ikke bundet av avgjørelser avsagt etter undertegningen av EØS-avtalen⁶⁵, men vil likevel legge betydelig vekt på dem.

3.5.1.1 Gerolsteiner Brunnen og Anheuser-Busch

De to EU-dommene sak C-100/02 Gerolsteiner Brunnen⁶⁶ og sak C-245/02 Anheuser-Busch⁶⁷ er viktige fordi de sier noe om hva som skal legges vekt på i en vurdering av god forretningsskikk. Begge dommene uttrykker at det ved en vurdering av god forretningsskikk skal legges vekt på om man har handlet lojalt i forhold til den andre parts legitime interesser. Det er også et viktig poeng at den første saken er vist til i sak nummer to og at det samme er lagt vekt på i vurderingen i begge sakene. Dette tyder på at dette er et viktig moment i en vurdering.

EU-domstolen redegjorde i Gerolsteiner Brunnen⁶⁸ for om bruk av geografisk opprinnelsesmerke var i samsvar med god forretningsskikk. Der uttalte retten: "*The condition of 'honest practice' constitutes in substance the expression of a duty to act fairly in relation to the legitimate interests of the trade mark owner*".⁶⁹ Avgjørelsen er vist til i sak C-245/02 Anheuser-Busch. Der uttalte retten om varemerkedirektivet⁷⁰ art 6(1) "*The condition of 'honest practice' is, in essence, an expression of the duty to act fairly in relation to the legitimate interests of the trade-mark proprietor [...]*".⁷¹ Således inneholder god forretningsskikk et krav om at man skal handle lojalt ovenfor varemerke innehaveren og hans interesser. Man må også ivareta varemerke innehaverens legitime interesser.

3.5.1.2 BMW og Gillette

I sak C-63/97 BMW⁷² fra EU-domstolen klargjorde domstolen mer hva som kan legges vekt på i en vurdering av god forretningsskikk. Dommen er viktig fordi den er senere blitt sitert i andre avgjørelser, blant annet Gillette-saken⁷³. Sistnevnte er en prejudisiell avgjørelse.

⁶⁴ Utlendingsdirektoratet

⁶⁵ EØS-avtalen art 6

⁶⁶ Sak C-100/02 Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. mot Putsch GmbH

⁶⁷ Sak C-245/02 Anheuser-Busch Inc. mot Budějovický Budvar, národní podnik

⁶⁸ Sak C-100/02 Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. mot Putsch GmbH

⁶⁹ Sak C-100/02 Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. mot Putsch GmbH premiss 24

⁷⁰ EP/Rdir 2008/95/EF

⁷¹ Sak C-245/02 Anheuser-Busch Inc. mot Budějovický Budvar, národní podnik premiss 82

⁷² Sak C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik

⁷³ Sak C-228/03 The Gillette Company and Gillette Group Finland Oy mot LA-Laboratories Ltd Oy

I BMW-dommen⁷⁴ var tvisten om Deenik hadde brutt varemerkedirektivet⁷⁵ artikkel 5 og artikkel 7 ved å bruke BMW logoen i reklame for sitt bilverksted. Dommen er en prejudisiell avgjørelse. EU-retten la vekt på at man i en vurdering av om noen har brutt god forretningsskikk skal legge vekt på om: ” [...] *the mark is used in a way that may create the impression that there is a commercial connection between the other undertaking and the trade mark proprietor, and in particular that the reseller's business is affiliated to the trade mark proprietor's distribution network or that there is a special relationship between the two undertakings.* ”⁷⁶

I sak C-228/03 Gillette var spørsmålet om LA-Laboratories hadde brutt varemerkedirektivet⁷⁷ artikkel 5 ved å selge barberblader som var markedsført med at de også passet til Gillettes barberhøvlere. Det er en prejudisiell avgjørelse. Saken henviser til både BMW-dommen⁷⁸ og Gerolsteiner Brunnen-Dommen⁷⁹ og la vekt på uttalelser fra dem.⁸⁰ Men presiserer mer hva som skal legges vekt på i en vurdering av god forretningsskikk. Det uttales at:

” *Use of the trade mark will not be in accordance with honest practices in industrial and commercial matters if, for example:*

- *it is done in such a manner as to give the impression that there is a commercial connection between the third party and the trade mark owner;*
- *it affects the value of the trade mark by taking unfair advantage of its distinctive character or repute;*
- *it entails the discrediting or denigration of that mark;*
- *or where the third party presents its product as an imitation or replica of the product bearing the trade mark of which it is not the owner.* ”⁸¹

Således oppstiller Gillette-dommen⁸² relativt klare retningslinjer for hva som skal vektlegges i en vurdering av god forretningsskikk etter varemerkeloven § 5.

⁷⁴ Sak C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik

⁷⁵ EP/Rdir 2008/95/EF

⁷⁶ Sak C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik premiss 64

⁷⁷ EP/Rdir 2008/95/EF

⁷⁸ Sak C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik

⁷⁹ Sak C-100/02 Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. mot Putsch GmbH

⁸⁰ Sak C-228/03 Sak C-228/03 The Gillette Company and Gillette Group Finland Oy mot LA-Laboratories Ltd Oy premiss 41

⁸¹ Sak C-228/03 Sak C-228/03 The Gillette Company and Gillette Group Finland Oy mot LA-Laboratories Ltd Oy premiss 49

⁸² Sak C-228/03 Sak C-228/03 The Gillette Company and Gillette Group Finland Oy mot LA-Laboratories Ltd Oy

3.5.1.3 Céline

Sak C-17/06 Céline oppstilles det tre momenter som det skal legges vekt på ved avgjørelse av om noe er i strid med god forretningsskikk. Disse momentene legges det vekt på også i norsk rett da bestemmelsen bygger på EU-rett. Momentene er senere referert til i juridisk teori.⁸³

I Céline⁸⁴ var tvisten om Céline SA kunne forby Céline SARL å bruke Céline som forretningsnavn. Céline SA hadde registrert varemerket "Céline" først for lignende varer og tjenester som Céline SARL tilbudte. EU-domstolen ble forelagt saken for prejudisiell avgjørelse av tolkningen av direktivets artikkel 5(1).

Retten kom til at en rettighetsinnehaver har rett til å forby en tredjemanns bruk av et forretningskjennetegn eller lignende som er identisk med rettighetshaverens varemerke for lignende varer og tjenester, hvis bruken gjør inngrep eller kan gjøre inngrep i varemerkets funksjoner. Hvis dette er tilfellet, kan direktivets artikkel 6(1) bokstav a kun forhindre et slikt forbud hvis bruken ikke er i samsvar med god forretningsskikk.

I Céline legger retten til grunn at det er tre momenter som skal vurderes ved avgjørelsen av om noe er i strid med god forretningsskikk. Det første er om man ved bruk av merket eller navnet gir inntrykk av en forbindelse mellom egne varer og tjenester og varemerkeinnhaveren. Det andre momentet er i hvilket omfang man burde ha innsett at man gir inntrykk av denne forbindelsen. Og det tredje momentet er om varemerket har et "*certain reputation*"⁸⁵ som man kan dra en fordel av.⁸⁶

3.6 Varemerkeloven § 16 varemerke som strider mot andres rettigheter

Varemerkeloven §§ 15 og 16 hjemler registreringsforbudene i varemerkeretten. De omtales ofte som "hinderkatalogene". Paragraf 16 kalles de relative registreringshindringene og paragraf 15 kalles de absolutte registreringshindringene. Varemerkeloven § 15 omhandler ikke god forretningsskikk og faller derfor utenfor oppgaven. Jeg vil ikke komme mer inn på denne bestemmelsen. De relative registreringshindringene har som oppgave å verne andres rettigheter. Det er her snakk om eldre kjennetegns rettigheter.⁸⁷

⁸³ Stuevold Lassen (2011) s. 23, 297, Knoph (2014) s. 381, Helset (2009) s. 146, 151

⁸⁴ Sak C-17/06 Céline SARL mot Céline SA

⁸⁵ Sak C-17/06 Céline SARL mot Céline SA premiss 34

⁸⁶ Sak C-17/06 Céline SARL mot Céline SA premiss 34

⁸⁷ Stuevold Lassen (2011) s. 132

Bestemmelsen lyder:

”Et varemerke kan ikke registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver hvis:

a) bruk av merket ville krenke en annens rett her i riket til et varemerke eller foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn,

b) merket er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert, slik at leveringen dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk,”

Paragraf 16 omtaler varemerker som strider mot andres rettigheter. Den slår fast at registrering av et varemerke ikke kan finne sted dersom varemerket er i strid med en eldre rettighet som er listet opp i bestemmelsen så sant det ikke er gitt samtykke. Et varemerke kan uansett registreres ved samtykke fra rettighetsinnehaveren. Bestemmelsen hindrer kun registrering og ikke bruk uten registrering.

Bokstav b) inneholder et vilkår om god forretningsskikk. Den bygger på § 15 første ledd nr. 2 i Varemerkeutredningen II.⁸⁸

Bokstav b) rammer de tilfeller hvor den eldre rettighetshaveren ikke har registrert sin rettighet, men kun tatt det i bruk. Bestemmelsen er også aktuell for merker som er registrert i utlandet. I de tilfeller hvor rettighetshaver har registrert rettigheten sin i riket, kommer bokstav a) i bestemmelsen til anvendelse. Bokstav a) gir et større vern til den eldre rettighetshaveren enn det bokstav b) gir.

Hensikten med bestemmelsen er å hindre noen å registrere et varemerke de vet noen andre bruker for så å hindre den opprinnelige rettighetshaveren i å kunne fortsette bruken av merket sitt. Slik overtakelse av merker i ond tro er ikke tillatt etter bestemmelsen. Det er likevel slik at noen kan ta merket i bruk uten å registrere det. Men i et slikt tilfelle kan det tenkes at det er snakk om et brudd på markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk.

For at en registreringssøker skal rammes av varemerkeloven § 16 bokstav b), må det være *”egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn”*. Det eldre tegnet må være *”tatt i bruk som kjennetegn for varer og tjenester”* før søkeren har tatt sitt i bruk, det må fortsatt være i bruk, søkeren må ha kjent til bruken *”da søknaden om registrering ble innlevert”* og søknaden *”må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk”*.

⁸⁸ Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) side 53

For at varemerkeloven § 16(1)b) skal komme til anvendelse, må det være handlet i strid med god forretningsskikk. I en slik vurdering kan det blant annet legges vekt på søkerens hensikt ved registreringen. Dersom søkeren var klar over den andres bruk og ønsket å utnytte den, taler det for at han har handlet i strid med god forretningsskikk. Det kan for eksempel også legges vekt på om det er knyttet ”goodwill” til merket og om registreringssøkeren har registrert merket kun for å hindre den andre i å bruke det.

”*Tatt i bruk*” betyr at det må være faktisk bruk og ikke bare være planlagt å begynne å bruke det.⁸⁹ Kortere opphold i bruken er tillatt, men ikke fullstendig avslutting av bruken.⁹⁰ Bruken av merket må ikke ha skjedd i Norge. Også bruk i utlandet av et merke oppfyller vilkårene i bestemmelsen.⁹¹

Det er innleveringstidspunktet som er av betydning ved vurderingen. Dette er den dagen søkeren har levert inn en søknad som oppfyller kravene i loven.⁹² Dersom søkeren har fått kunnskap om rettighetsinnehaveren etter at han leverte inn sin søknad, vil ikke innleveringen være i strid med god forretningsskikk. Men om søkeren leverer inn en søknad som ikke oppfyller lovens krav og får kunnskap om rettighetsinnehaver før han får levert inn en søknad som fyller kravene, har registreringen skjedd i strid med god forretningsskikk.

Patentstyret har ikke plikt til å undersøke om det finnes registreringshindre som nevnt i § 16 særskilt. Men blir Patentstyret klar over at det finnes slike hindre, skal det prøve en søknad mot dem.⁹³

3.6.1 Rettspraksis

3.6.1.1 *Livbøyledommen*

Livbøyledommen⁹⁴ endret rettstilstanden og innførte et vilkår om brudd på god forretningsskikk i det som nå er varemerkeloven § 16(1)b). Før denne avgjørelsen var det ikke noe vilkår om god forretningsskikk i bestemmelsen. Den innskrenkende tolkningen skjedde som en følge av EU-praksis. Dommen viser således også hvor viktig EUs praksis er for tolkning av norske bestemmelser. Vilkåret om god forretningsskikk ble fulgt opp av lovgiver etter Livbøyledommen⁹⁵.

⁸⁹ Manshaus (2015) note 126

⁹⁰ Manshaus (2015) note 126

⁹¹ Stuevold Lassen (2011) s. 166

⁹² Manshaus (2015) note 128

⁹³ Varemerkeloven § 20(2)

⁹⁴ Rt. 2006 s. 1473

⁹⁵ Rt. 2006 s. 1473

I Livbøyedommen⁹⁶ var tvisten om registrering av varemerke var ugyldig etter dagjeldende varemerkelov § 14 første ledd nr. 7.⁹⁷ Spørsmålet var om det kunne tolkes inn et vilkår om ”bad faith”/god forretningsskikk i bestemmelsen. Høyesterett fant at det var adgang til å tolke inn et vilkår om ”bad faith”/god forretningsskikk, men at søkeren, Vesta, ikke hadde handlet i strid med god forretningsskikk.

Høyesterett la i sin vurdering av om Vesta hadde handlet i strid med god forretningsskikk vekt på at *”Utviklingen av bruken av livbøyen som varemerke har skjedd under full åpenhet og med gjensidig forståelse mellom selskapene. Det er således ingen holdepunkter for å si at det ene selskapet forsøkte å «stjele» ideen fra det andre, eller at noen har forsøkt å utnytte den annens goodwill.”*⁹⁸ På bakgrunn av dette kom Høyesterett til at Vesta ikke hadde handlet i strid med god forretningsskikk.

En innskrenkende tolkning av lovteksten slik at god forretningsskikk ble et vilkår, hevdet Høyesterett ikke var i strid med lovgrunnlaget for bestemmelsen. Høyesterett la i den sammenheng vekt på kommisjonsinnstillingen fra 1904, som omtaler den tilsvarende bestemmelsen i 1910-loven. Høyesterett trakk frem av kommisjonsinnstillingen: *”Bestemmelsen søger derimod udelukkende sin grund i bekjæmpelse af utilbørlighed i konkurrence. Som saadan maa det betegnes, at nogen gennem registrering søger at bemægtige sig et merke, som han ved dets anmeldelse ved, at en anden allerede har taget i brug [...]”*⁹⁹

I Livbøyedommen¹⁰⁰ bygger Høyesterett på praksis fra EU. EUs varemerkedirektiv inneholdt to bestemmelser om ”bad faith”, art 3 nr. 2 d og art 4 nr. 4 g. Artikkel 4 nr. 4 g hadde mange likhetstrekk med 1961-lovens § 14 nr. 7. Mens art 3 nr. 2 d ikke hadde noen tilsvarende bestemmelse i 1961-loven. Begge de to bestemmelsene var fakultative. Høyesterett gikk videre til varemerkeforordningen art 51 nr. 1 b og OHIMs¹⁰¹ praksis ved tolkning av bestemmelsen. Varemerkeforordningen art 51 nr. 1 b har samme innhold som

⁹⁶ Rt. 2006 s. 1473

⁹⁷ Lov om varemerker av 1961 nr. 4

⁹⁸ Rt. 2006 s. 1473 premiss 42

⁹⁹ Rt. 2006 s. 1473 premiss 43

¹⁰⁰ Rt. 2006 s. 1473

¹⁰¹ Office for Harmonization in the Internal Market

varemerkedirektivet¹⁰² art 3 nr. 2 d. I dag er bestemmelsen i varemerkeforordningen flyttet til art 52 nr. 1 bokstav b) i samme forordning. Varemerkeforordningen er ikke inkorporert i norsk lov, men Høyesterett mente likevel at deres tolkning av ”bad faith” kunne legges vekt på.

Dommen fraviker den tidligere høyesterettsdommen Rt. 1998 s. 1809 BUD¹⁰³. Høyesterett mente at det siden BUD-dommen var ”*skjedd en viss avklaring i EUs regelverk om varemerker [...]*”¹⁰⁴ Den innskrenkende tolkningen av 1961-lovens § 14 nr. 7, er videreført i den nye varemerkeloven § 16 bokstav b) ved tilføyelsen god forretningsskikk. Høyesterett har i Livbøyedommen¹⁰⁵ gått langt for å tolke i samsvar med EUs praksis. De har fraveket den tidligere dommen Rt. 1998 s. 1809 Bud og tolket loven svært innskrenkede. Dette viser hvor stor gjennomslagskraft og hvor viktig EU-praksis er på varemerkerettens område. Praksisen som er lagt vekt på fra EU er heller ikke fra EU-domstolen, men fra OHIM, noe som forsterker dette inntrykket.

3.6.1.2 *Lindt*

Lindt-saken¹⁰⁶ er viktig fordi den slår fast at det i en vurdering av god forretningsskikk skal foretas en helhetsvurdering hvor alle faktorene som er relevante i saken spiller inn. Avgjørelsen er vist til også i norsk teori og har betydning for anvendelsen av varemerkeloven § 16(1)b).

I EU saken C-529/07 Lindt var tvisten om Lindt kunne hindre en annen produsent i å produsere sjokoladekaniner som lignet deres registrerte tredimensjonale varemerke og om Lindt hadde handlet i ”bad faith” ved registreringen av det tredimensjonale merket. I saken uttalte retten at ved en vurdering av om noen har handlet i ”bad faith” må det foretas en ”*overall assessment, taking into account all the factors relevant to the particular case.*”¹⁰⁷

Dommen omhandler varemerkeforordningen artikkel 51(1)(b). Denne bestemmelsen er nå flyttet til forordningens artikkel 52(1)(b). Forordningen er ikke tiltrådt av Norge, men tilsvarer bestemmelsen i varemerkeloven § 16 bokstav b). Varemerkeloven § 16 bokstav b) oppstiller ikke noe krav om en helhetsvurdering, men viser kun til den rettslige standarden god

¹⁰² EP/Rdir 2008/95/EF

¹⁰³ Rt. 2006 s. 1473 premiss 62

¹⁰⁴ Rt. 2006 s. 1473 premiss 45

¹⁰⁵ Rt. 2006 s. 1473

¹⁰⁶ Sak C-529/07 Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG mot Franz Hauswirth GmbH

¹⁰⁷ Sak C-529/07 Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG mot Franz Hauswirth GmbH premiss 37

forretningsskikk. Det er likevel antatt at vurderingen ikke vil bli så ulik siden det ofte ikke er en etablert standard for god forretningsskikk og en helhetsvurdering derfor ofte er nødvendig. EU-domstolens uttalelse i Lindt-saken¹⁰⁸ vil i dag uansett være den vurderingen som må legges til grunn også etter varemerkeloven § 16 bokstav b).¹⁰⁹ Selv om Norge ikke er bundet av avgjørelsen etter EØS-avtalen.¹¹⁰ Dette er fordi det er totalharmoniserte regler fra EU som skal tolkes og anvendes likt i alle medlemslandene.

3.6.1.3 Rt. 1934 s. 526

Rt. 1934 s. 526 er en gammel dom, men dagens varemerkelov bygger på og viderefører loven dommen er basert på. Avgjørelsen er også en høyesterettsdom, noe det finnes få av innenfor dette området.

Twisten i Høyesterettsdommen Rt. 1934 s. 526 var om Troldmyr skulle fratas retten til sitt registrerte varemerke. Troldmyr hadde registrert et varemerke som allerede var innarbeidet i riket av noen andre. Høyesterett frakjente ham retten til varemerket. De uttalte at *”Det maa videre ansees godtgjort at Troldmyr, da han innsendte sitt krav om registrering, visste at merket var tatt i bruk av en annen.”* Høyesterett la avgjørende vekt på at Troldmyr selv hadde kjøpt varer med varemerket på. Selv om han ikke visste hvem som eide rettigheten til merket, visste han at det var i bruk av en annen. Således er det ikke nødvendig å vite hvem som har rett til merket så lenge man er klar over at det aktuelle merket er i bruk. Dommen bygget på loven fra 1910 som ikke inneholdt noe krav om god forretningsskikk.

3.7 Hvilken betydning har det for varemerkeretten at det er innført regler om god forretningsskikk

Innføringen av god forretningsskikk standarden i varemerkeretten ga et ekstra vern mot illojal konkurranse. Eieren av et varemerke eller lignende rettighet har fått en ekstra beskyttelse mot snylting og annen utnyttelse.

Varemerkeloven § 16 bokstav b) gir en sterkere beskyttelse av varemerker eller andre kjennetegn som ikke er registrert. Bestemmelsen hindrer at andre i strid med god forretningsskikk registrerer et varemerke som en annen bruker og derigjennom hindrer denne

¹⁰⁸ Sak C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG mot Franz Hauswirth GmbH

¹⁰⁹ Stuevold Lassen (2011) s. 169-170

¹¹⁰ EØS-avtalen art 6

i å fortsette å bruke kjennetegnet sitt. Samtidig fører bestemmelsen til at slik registrering kan skje dersom det ikke er i strid med god forretningsskikk.

En intetanende registreringssøker kan få registrert sitt varemerke selv om det er *”egnet til å forveksles”*¹¹¹ med en annens uregistrerte kjennetegn. Det kan være vanskelig for en registreringssøker å få kunnskap om en annen uregistrert bruk av et kjennetegn som er egnet til å forveksles med hans. Når registreringssøker har opptrådt redelig og ikke kan klandres for at han forsøker å registrere noe som er egnet med å forveksles med en annens kjennetegn, vil han heller ikke felles av bestemmelsen i varemerkeloven § 16 bokstav b).

God forretningsskikk i varemerkeloven § 5 andre ledd medfører at man kan beskrive varen på en slik måte at det blir lettere for forbrukerne. Ved at man kan bruke angivelser og et varemerke når det er nødvendig og i samsvar med god forretningsskikk, fører det til enklere og bedre beskrivelser av varer og tjenester. Bestemmelsen utfyller til en viss grad friholdelsesbehovet i varemerkeretten. Bruk av eget navn, foretaksnavn og adresse i samsvar med god forretningsskikk gjør det lettere for innehaverne av disse.

Våre varemerkerettslige regler ble mer i samsvar med EU-retten da Norge innførte god forretningsskikk i varemerkeretten. Harmonisering av varemerkeretten og et system som er mer i samsvar med EU gjør det lettere for nordmenn å registrere varemerker i utlandet og lettere for utlendinger å registrere varemerker i Norge. Begge deler medfører bedre flyt av varer og tjenester og større konkurranse. Harmoniserte regler medfører som regel også færre konflikter på tvers av landegrenser. Like regler med lik tolkning fører sannsynligvis til færre konflikter.

¹¹¹ Varemerkeloven § 16 bokstav b)

4 God forretningsskikk i markedsføringsretten

4.1 Bakgrunn

Markedsføringsloven regulerer både forholdet mellom forbrukere og næringsdrivende og forholdet mellom to næringsdrivende. Lovens hovedfokus er beskyttelse av forbrukere. Den benytter seg mye av skjønsmessige uttrykk og gir således en bred mulighet til å tilpasse loven etter utviklingen i samfunnet.

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) av 9. januar 2009 avløste den tidligere Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår av 16. Juni 1972. Loven regulerer som nevnt både forholdet mellom næringsdrivende og forbrukere og forholdet mellom næringsdrivende. Det tidligere loven gjorde det samme. I dagens lov er det gjort et større skille mellom reglene som gjelder mellom næringsdrivende og forbrukere og de regler som kun gjelder mellom næringsdrivende.¹¹²

Markedsføringsloven av 2009 har fått inn nye regler om vern av forbrukernes økonomiske interesser. Dette er en følge av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF (direktivet om urimelig handelspraksis). I den engelske utgaven av direktivet er uttrykket *"contrary to the requirements of professional diligence"* brukt i generalklausulen i direktivets artikkel 5 nr. 2 a). Bestemmelsen tilsvarer markedsføringsloven § 6 første ledd som benytter uttrykket god forretningsskikk. Direktivet har regler for hva som skal anses som urimelig handelspraksis overfor forbrukere, og disse reglene er totalharmoniserte av direktivet.¹¹³ Norge har tiltrådt direktivet gjennom EØS-avtalen.

Den rettslige standarden god forretningsskikk er tatt med i markedsføringsloven §§ 1, 6 og 25. Markedsføringsloven § 1 handler om hva loven gjelder, lovens § 6 er om urimelig handelspraksis overfor forbrukere og § 25 er god forretningsskikk mellom næringsdrivende.

God forretningsskikk-reglene stammer fra forbudet mot illojal konkurranse. Dette prinsippet kom til uttrykk i Pariskonvensjonen fra 1813 art 10 bis første og andre avsnitt.¹¹⁴ I konkurranseloven fra 1922 var uttrykket "utilbørlig konkurranse" brukt. Den rettslige standarden god forretningsskikk kom inn i markedsføringsretten med markedsføringsloven av 1972.¹¹⁵

¹¹² Nergård og Lunde (2013) note (*)

¹¹³ Nergård og Lunde (2013) note (*)

¹¹⁴ Pariskonvensjonen om industrielt rettsvern av 20. mars 1883

¹¹⁵ Lunde (2001) s. 59-60

4.2 Hensyn bak

Reglene om god forretningsskikk i markedsføringsloven er innført for å sikre en mer redelig og lojal konkurranse. Det sterke vernet som forbrukernes økonomiske interesser nyter skal verne deres svake posisjon i markedet. Mellom næringsdrivende er det viktig at god forretningsskikk verner urimelig utnyttelse. Samtidig må ikke konkurransen og handlefriheten bli for begrenset.¹¹⁶ De to hensynene trekker i forskjellig retning og krever en interesseavveining ved anvendelse. God forretningsskikk-reglene skal også skape tillitt mellom aktørene i markedet. Ved å kreve lojal oppførsel av de næringsdrivende og ha rettslige standarder som er godt egnet til å fange opp handlinger som ikke er i strid med andre bestemmelser i loven, blir markedsføringsloven godt rustet til å verne om både de næringsdrivende og forbrukerne.

Reglene om god forretningsskikk er utformet som en rettslig standard. Således kan de tilpasses etter hvordan markedet og aktørene utvikler seg. Ved en slik utforming av reglene skal bestemmelsen ikke så fort bli utdatert og være i stand til å ramme de fleste som oppfører seg uredelig og ikke i samsvar med ”god skikk”-reglene. På den måten er den bedre egnet enn det en utfyllende oppramsing av regler ville vært. Utforming av god forretningsskikk gjør reglene om illojal konkurranse mer tilpasningsdyktige.

4.3 Rettspraksis

På markedsføringsrettens område er det relativt lite rettspraksis om god forretningsskikk. I de fleste dommer hvor god forretningsskikk er nevnt, er det påberopt som et subsidiært grunnlag og sjelden gitt noen reell behandling eller drøftelse av retten. Spesielt markedsføringsloven § 25 blir ofte påberopt for immaterielle rettigheter som et subsidiært grunnlag. Men det finnes mye forvaltningspraksis, og det er antatt at denne har stor vekt innen markedsføringsretten.¹¹⁷ I Rt. 1984 s. 248 Nanset-dommen uttalte førstvoterende: *”De responsa som avgis av et organ som Næringslivets Konkurransautvalg binder ikke domstolene, selv om jeg er enig i at det ofte vil være naturlig å tillegge dem betydelig vekt.”*¹¹⁸ Således er det i markedsføringsretten mulighet for å tillegge forvaltningsorganenes avgjørelser stor vekt.

¹¹⁶ Lunde (2001) s. 197

¹¹⁷ Nergård og Lunde (2013) note (*)

¹¹⁸ Rt. 1984 s. 248 s. 258

4.4 EU-retten

I EU er reglene om forbrukervern innen markedsføringsretten totalharmonisert gjennom direktivet EP/Rdir 2005/29/EF. Norge har også implementert disse reglene. Hensikten med reglene er å beskytte forbrukerne, fjerne hindringer på det indre markedet og innføre like regler i alle land i EU.¹¹⁹ Harmonisering av reglene er nødvendig for å sikre fri flyt av varer og tjenester.¹²⁰

Det er kun den delen i markedsføringsloven om vern av forbrukernes økonomiske interesser som er harmonisert gjennom direktivet. Markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk mellom næringsdrivende er ikke en del av direktivet, og denne bestemmelsen er således ikke harmonisert i EU. Direktivet¹²¹ er basert på totalharmonisering og ikke minimumskrav som tidligere har vært vanlig innenfor forbrukervern.¹²² Dette medfører at medlemslandene ikke kan ha et bedre vern av forbrukerne enn det direktivet gir. Land som tidligere hadde en sterkere beskyttelse av forbrukerne, vil etter innføringen av direktivet måtte senke dette vernet.

Reglen om god forretningsskikk ovenfor forbrukere skal tolkes likt i hele EU, og EUs tolkning skal alltid legges til grunn som den riktige. Det er derfor ikke mulig for medlemslandene å innskrenke reglene ved tolkning. Norge må også forholde seg til EUs tolkning av bestemmelsene som har opphav i direktivet. Når domstolene får forelagt en sak som ligger innenfor anvendelsen av direktivet, kan de ikke tolke bestemmelsene fritt, men må se på hva EU tidligere har uttalt om bestemmelsene og tolkningen av dem. Norge er likevel ikke bundet av avgjørelser avsagt etter undertegning av EØS-avtalen.¹²³

Forvaltningsorganer og næringslivets konkurranseutvalg avgjør saker i markedsføringsrett før de kommer til domstolene. Det finnes således en del uttalelser fra dem om god forretningsskikk som kan tillegges vekt. Jeg kommer senere i oppgaven tilbake til hvor stor vekt disse uttalelsene kan tillegges.

¹¹⁹ EP/Rdir 2005/29/EF preambel 5 og 23

¹²⁰ EP/Rdir 2005/29/EF preambel 13

¹²¹ EP/Rdir 2005/29/EF

¹²² Lunde (2012) s. 25

¹²³ EØS-avtalen art 6

4.5 Markedsføringsloven § 6 urimelig handelspraksis

Markedsføringsloven § 6 gjennomfører direktivets generalklausul i artikkel 5. Den viderefører også delvis den tidligere markedsføringslovens § 1.

Markedsføringsloven § 6 første og annet ledd lyder:

”Urimelig handelspraksis er forbudt.

En handelspraksis er urimelig dersom den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske atferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet.”

Bestemmelsen setter forbud mot urimelig handelspraksis. Det slås fast i første ledd av bestemmelsen. Andre ledd av bestemmelsen definerer hva som er urimelig handelspraksis.

Det er to vilkår som må være oppfylt for at noe er urimelig handelspraksis.¹²⁴ For det første må det *”stride mot god forretningsskikk overfor forbrukere”*. For det andre må det være *”egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske atferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet.”*¹²⁵ I dette ligger det at bestemmelsen kun beskytter forbrukernes økonomiske interesser og ikke andre typer interesser.

I den norske versjonen av direktivet er uttrykket *”yrkesmessig aktsomhet”* brukt i artikkel 5.¹²⁶ Dette tilsvarer god forretningsskikk i den norske markedsføringsloven.¹²⁷ Direktivet definerer *”yrkesmessig aktsomhet”* i artikkel 2 bokstav h som *”den standard for kunnskap og hensyn som en næringsdrivende med rimelighet kan forventes å vise overfor forbrukerne, og som er i samsvar med hederlig markedspraksis og/eller det alminnelige prinsippet om god tro innenfor den næringsdrivendes virksomhetsområde”*. Norge har innført de harmoniserte reglene og er bundet av EUs tolkning av dem. Denne definisjonen må da legges til grunn ved anvendelse av markedsføringsloven § 6.

Ved en vurdering av hva som ligger i god forretningsskikk skal man i følge forarbeidene ta utgangspunkt i oppfatningen hos den jevne, fornuftige næringsdrivende.¹²⁸ God forretningsskikk er en *”god skikk”*-standard og det skal derfor foretas *”en objektiv, normativ vurdering av hvordan den aktuelle gruppen bør opptre.”*¹²⁹ Det forventes at de

¹²⁴ Markedsføringsloven § 6 annet ledd

¹²⁵ Markedsføringsloven § 6 annet ledd

¹²⁶ EP/Rdir 2005/29/EF art. 5 nr. 2 a)

¹²⁷ Lunde (2010) s. 61

¹²⁸ Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 47-49

¹²⁹ Lunde (2010) s. 61

næringsdrivende skal overholde visse normer og at de skal opptre med en viss standard overfor forbrukerne. Subjektive forhold hos den næringsdrivende spiller ikke inn ved vurderingen. Det forventes det samme av en erfaren næringsdrivende som en uerfaren en.¹³⁰ Det er fordi det er hensynet til forbrukerne bestemmelsen skal verne. Forbrukerne skal kunne forvente samme standard av alle de næringsdrivende innenfor en bransje og ikke måtte ta hensyn til den næringsdrivendes erfaring og kunnskap.

Bestemmelsen om urimelig handelspraksis søker å verne "*forbrukere*".¹³¹ Det er ikke her enkeltpersoner bestemmelsen sikter til, men de kollektive interessene til forbrukerne. I en vurdering skal det legges vekt på hvordan en vanlig, gjennomsnittsforbruket ville blitt påvirket.¹³²

Markedsføringsloven § 6 gjennomfører direktivets¹³³ generalklausul om urimelig handelspraksis. Det er ikke nødvendig at det foreligger brudd på direktivets¹³⁴ artikler 6 til 9 for at generalklausulen i direktivet skal komme til anvendelse. Generalklausulen kan brukes alene og er et sikkerhetsnett som skal fange opp urimelig handelspraksis som ikke rammes av de andre bestemmelsene i direktivet.¹³⁵ Markedsføringsloven § 6 gjennomfører denne bestemmelsen i norsk rett, og det er naturlig å anta at den kan anvendes på samme måte.

Det andre vilkåret for at handelspraksis skal være urimelig etter markedsføringsloven § 6(2) er at den er "*egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske atferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet.*" Vilkårene er kumulative. Således må en næringsdrivendes handelspraksis oppfylle begge vilkårene for at bestemmelsen skal få anvendelse.

Bruken av uttrykket "*egnet til*" medfører at det ikke er noe krav at det faktisk har skjedd, men det må være en mulighet for at den kan endre den økonomiske atferden.¹³⁶ Det må ikke ha skjedd et tap eller en skade, men handelspraksisen må være egnet til å påføre dette. Bestemmelsen anvender uttrykket "*vesentlig*". Det tilsier at det må være en viss mulighet for at forbrukernes økonomiske atferd blir endret, ikke bare en fjerntliggende mulighet.

¹³⁰ Nergård (2013) note 27

¹³¹ Markedsføringsloven § 6(2)

¹³² Nergård (2013) note 28

¹³³ EP/Rdir 2005/29/EF

¹³⁴ EP/Rdir 2005/29/EF

¹³⁵ Kommisjonen (2013) s. 12

¹³⁶ Nergård (2013) note 28

I direktivet¹³⁷ er uttrykket *”vesentlig endring av forbrukernes økonomiske atferd”* brukt om det siste kumulative vilkåret i bestemmelsen. Det er i direktivet¹³⁸ definert som *”bruk av en handelspraksis som merkbart reduserer forbrukerens evne til å treffe en informert beslutning, og dermed får forbrukeren til å treffe en transaksjonsbeslutning som vedkommende ellers ikke ville ha truffet.”*¹³⁹ Transaksjonsbeslutning er igjen definert som *”enhver beslutning som forbrukeren treffer om hvorvidt, hvordan eller på hvilke vilkår vedkommende kjøper, betaler helt eller delvis, beholder eller avhender et produkt eller utøver en avtalefestet rett knyttet til produktet, enten forbrukeren beslutter å foreta en slik handling eller avstår fra det”*.¹⁴⁰ Siden den norske bestemmelsen bygger på direktivet, må disse definisjonene også legges til grunn ved anvendelse av de norske bestemmelsene.

4.5.1 Rettspraksis

4.5.1.1 Sak C-435/11

I EU saken C-435/11 var tvisten om et uriktig utsagn om eksklusivitet i en brosjyre var i strid med direktivets artikkel 5 eller 6. Saken er viktig fordi den viser at ved brudd på Markedsføringsloven §§ 7, 8 eller 9 ikke trenger å påvises brudd på lovens § 6. Den er en prejudisiell avgjørelse.

Det avgjørende spørsmålet i saken var om man ved brudd på direktivets artikkel 6(1) også var forpliktet til å konstatere at det var brudd på artikkel 5(2)(a) for at det skulle være i strid med god forretningsskikk etter artikkel 5(1).¹⁴¹

Retten kom til at det ikke var nødvendig å ta stilling til artikkel 5(2)(a) ved brudd på artikkel 6(1).

Det følger av direktivets¹⁴² artikkel 5(4) at handelspraksisen er urimelig dersom den er villedende etter artikkel 6 eller aggressiv etter artikkel 7. Om dette uttalte retten at:

” [...] that expression suggesting that the determination of whether the practice concerned is misleading or aggressive depends only on the assessment of the practice in the light of the criteria set out in those latter articles alone. That interpretation is supported by the fact that Article 5(4) does not contain any reference to the more general criteria set out in Article 5(2).”

¹³⁷ EP/Rdir 2005/29/EF

¹³⁸ EP/Rdir 2005/29/EF

¹³⁹ EP/Rdir 2005/29/EF artikkel 2(1)e)

¹⁴⁰ EP/Rdir 2005/29/EF artikkel 2(1)K)

¹⁴¹ Sak C-435/11 CHS Tour Services GmbH mot Team4 Travel GmbH premiss 34

¹⁴² EP/Rdir 2005/29/EF

Markedsføringsloven har inntatt direktivets¹⁴³ artikkel 5(4) i § 6(4). Direktivet¹⁴⁴ er et totalharmonisert direktiv. Det er da naturlig å anta at det som ble uttrykt om artiklene i direktivet¹⁴⁵ også må gjelde for de tilsvarende bestemmelsene i markedsføringsloven. Følgelig er det ikke nødvendig å drøfte om noe er i strid med markedsføringsloven § 6 annet ledd hvis det er i strid med §§ 7, 8 eller 9.

4.6 Markedsføringsloven § 25 god forretningsskikk

Markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk mellom næringsdrivende er en videreføring av den tidligere markedsføringsloven § 1 første ledd første alternativ.¹⁴⁶ Bestemmelsen kalles for markedsføringslovens generalklausul. Hensikten med bestemmelsen er å forhindre illojal konkurranse.¹⁴⁷

Bestemmelsen lyder:

”I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.”

Generalklausulen gjelder kun mellom næringsdrivende og ikke i forhold hvor det foreligger en avtaletvist.¹⁴⁸ Den forbyr handlinger mellom næringsdrivende som er i strid med god forretningsskikk. Det er særlig tre forskjellige handlinger god forretningsskikk i markedsføringsloven § 25 ønsker å ramme. Den første typen handlinger er handlinger hvor man prøver å skape en forveksling med andres produkter. Den andre typen er handlinger hvor man prøver å snylte på konkurrentene og dra fordel av deres rennommé og innsats. Den siste typen handlinger er tarvelige handlinger.¹⁴⁹

For å finne ut hva som ligger i god forretningsskikk i markedsføringsloven § 25, kan man også se på hva som er gjeldende norm i bransjen. Men dette kan ikke være avgjørende alene. Næringsdrivende skal ikke kunne utnytte en konkurrent fordi de driver i en bransje med få

¹⁴³ EP/Rdir 2005/29/EF

¹⁴⁴ EP/Rdir 2005/29/EF

¹⁴⁵ EP/Rdir 2005/29/EF

¹⁴⁶ Lunde (2012) note 91

¹⁴⁷ Lunde (2012) note 91

¹⁴⁸ Lunde (2010) s. 147

¹⁴⁹ Knoph (2014) s. 502

normer og regler. Det må uansett legges til grunn en viss standard og moral ved bedømmelsen.¹⁵⁰

I en vurdering om god forretningsskikk må man foreta en interesseavveining. På den ene side har man hensynet til handlefrihet og konkurranse og på den andre side vern mot urimelig utnytting av næringsdrivende.¹⁵¹ En næringsdrivende har som regel lagt ned penger og innsats og har en legitim interesse av å verne om sine interesser. Man skal selv kunne høste fruktene av sin innsats. Andre skal ikke kunne utnytte det arbeidet man selv har lagt ned. Samtidig kan ikke dette vernet strekke seg så langt at det blir for vanskelig for andre å operere i markedet. Reglene om god forretningsskikk skal ikke føre til at det blir monopol i markedet. Det skal og bør være konkurranse som fører til valgmuligheter for forbrukerne og insentiv for de næringsdrivende til utvikling og forbedringer.

Markedsføringsloven § 25 skal være med å utfylle loven slik at den ikke får smutthull. Bruken av en rettslig standard gjør bestemmelsen fleksibel nok til å fange opp brudd på god forretningsskikk som ikke rammes av andre bestemmelser i loven.¹⁵² På samme måte som markedsføringsloven § 6 fungerer som et sikkerhetsnett mot urimelig handelspraksis mot forbrukerne, fungerer markedsføringsloven § 25 som et sikkerhetsnett mot brudd på god forretningsskikk mellom næringsdrivende.

Bruk av generalklausulen i markedsføringsloven som et sikkerhetsnett ved hull i lovgivningen kan også omfatte hull i andre lover. I lagmannsrettsdommen inntatt i RG 2013 s. 961 fant retten at parten ikke hadde vern gjennom åndsverkloven fordi vilkårene for vern ikke var oppfylt. Men den andre parten hadde likevel brutt markedsføringsloven § 25 og kunne idømmes erstatning. Dommen viser at generalklausulen i markedsføringsloven også kan brukes til å tette hull i andre lover.

4.6.1 Rettspraksis

4.6.1.1 *Mozelldommen*

I *Mozelldommen*¹⁵³ slår fast at man skal utvise forsiktighet med å bruke generalklausulen i tilfeller hvor forholdet ikke bryter med andre bestemmelser i loven. Høyesterett uttalte om dagjeldende markedsføringslov § 1¹⁵⁴ at det må *”vises forsiktighet med å anvende den på forhold av lignende karakter som omhandlet i spesialbestemmelsene når vilkårene etter disse*

¹⁵⁰ Knop (2014) s. 502, Rettsdata

¹⁵¹ Lunde (2001) s. 197

¹⁵² Knop (2014) s. 503

¹⁵³ Rt. 1995 s. 1908

¹⁵⁴ Dagens markedsføringslov § 25

ikke er oppfylt.”¹⁵⁵ Markedsføringsloven § 25 er en generalklausul som ikke skal anvendes i tilfeller hvor forholdet er uttømmende regulert i spesialbestemmelsene. Men kan til tider anvendes alene eller sammen med en spesialbestemmelse¹⁵⁶.

4.6.1.2 Iskremdommen

I Iskremdommen¹⁵⁷ var tvisten om Norges-Is kunne anvende sitt firmanavn som varekjenningstegn eller om dette krenket rettighetene til Norsk Iskrem. Spørsmålet var om anvendelsen var i strid med god forretningsskikk. Dommen er viktig fordi den endret rettstilstanden etter Legoddommen¹⁵⁸.

Høyesterett kom ved dissens 3-2 til at bruken var i strid med god forretningsskikk og således i strid med markedsføringsloven av 1971 § 1.

I dommen uttalte Høyesterett at: *”God forretningsskikk” verner i likhet med de aktuelle spesialbestemmelsene om lojaliteten i næringslivet, og henviser til en alminnelig lojalitetsvurdering. Ved denne vurderingen kan både forhold av subjektiv karakter og de objektive kriteriene i saken være relevante.*”¹⁵⁹ Høyesterett oppstiller ikke noe krav om illojal utnytting slik som de gjorde i Legoddommen¹⁶⁰. Det har vært hevdet i teorien at Høyesterett i Iskremdommen¹⁶¹ foretok en oppmyking av reglene om god forretningsskikk.¹⁶²

Dommen er kritisert av Lunde.¹⁶³

4.6.1.3 LB-2010-118311

I Borgartings lagmannsretts dom av 29. august 2011¹⁶⁴ var spørsmålet i saken om Nordpeis hadde handlet i strid med god forretningsskikk. Nordpeis hadde utformet en peisovn som det var spørsmål om var en ulovlig etterligning av en Jøtuls peisovner.

Både tingretten¹⁶⁵ og lagmannsretten kom til at Nordpeis hadde brutt reglene for god forretningsskikk i markedsføringsloven § 25.

Lagmannsretten la vekt på at Jøtul hadde brukt mye penger på å markedsføre og utvikle in peisovnen og Nordpeis sin peisovn var veldig lik uten at dette hadde begrunnelse i funksjon. De uttalte i den forbindelse at: *”Jøtul har som nevnt, lagt ned en betydelig innsats i*

¹⁵⁵ Rt. 1995 s. 1908 side 1918

¹⁵⁶ Lunde (2012) note 95

¹⁵⁷ Rt. 1998 s. 1315

¹⁵⁸ Rt. 1994 s. 1584

¹⁵⁹ Rt. 1998 s. 1315 s. 1322

¹⁶⁰ Rt. 1994 s. 1584

¹⁶¹ Rt. 1998 s. 1315

¹⁶² Lunde (2001) s. 222

¹⁶³ Lunde (2001) s. 311-312

¹⁶⁴ LB-2010-118311

¹⁶⁵ TDRAM-2009-153395

utviklingen av designet og oppnådd sterke økonomiske resultater. Lagmannsretten er ikke i tvil om at Jøtul har prestert en beskyttelsesverdig innsats som Nordpeis illojalt har utnyttet til egen økonomisk fordel.”¹⁶⁶ Lagmannsretten viser også til vurderinger av god forretningsskikk som ble lagt til grunn i Iskremsdommen.¹⁶⁷ Dommen viser momenter det kan legges vekt på i en vurdering av om noen har brutt reglene om god forretningsskikk. Lagmannsrettens dom er rettskraftig, og det må antas at på et område med lite rettspraksis kan en lagmannsrett dom tillegges vekt.

4.7 Hvilken betydning har det for markedsføringsretten at det er innført regler om god forretningsskikk

God forretningsskikk-reglene sikrer i større grad en mer real konkurranse i markedet. Den objektive god-skikk-reglen medfører at forbrukerne og de næringsdrivende kan føle seg tryggere. Bestemmelsen om god forretningsskikk overfor forbrukere er lik i alle EUs medlemsland. Dette gir en sterkere beskyttelse av forbrukerne ved at de har samme vern mot næringsdrivende uansett hvilket land de i EU de befinner seg i.

For næringsdrivende sikrer reglene om god forretningsskikk lojalitet i konkurranseforhold. De næringsdrivende blir forventet å leve opp til en viss standard. Det medfører at man får bedre konkurranse og mer tillitt.

Reglene om god forretningsskikk er en sikkerhetsventil i markedsføringsloven og vil kunne fange opp tilfeller som ikke rammes direkte av de andre bestemmelsene i loven. Dette gir både de næringsdrivende og forbrukerne en ekstra sikkerhet. Reglene om god forretningsskikk er en rettslig standard som er smidig nok til å tilpasse seg rettsutviklingen. Reglene er i stand til å fange opp tilfeller lovgiver ikke hadde tenkt på eller tatt stilling til i de andre bestemmelsene.

Reglene om god forretningsskikk medfører at det kan bli en viss usikkerhet om hva som rammes av bestemmelsene og ikke. Den vage utformingen gjør det vanskelig for aktørene i markedet å vite hvor grensen for god forretningsskikk går. Dette kan skape usikre situasjoner for partene. Det er kostbart å bringe en sak inn for en avgjørelse i domstolene og mange vil nok ikke gjøre dette hvis de er i tvil om de vinner. I og med at god forretningsskikk er et vagt, skjønnsmessig begrep, byr det på usikkerhet om hvordan saken vil bli avgjort.

¹⁶⁶ LB-2010-118311

¹⁶⁷ Rt. 1998 s. 1315 s. 1322-1323

5 Forskjeller og likheter

5.1 Innledning

Både varemerkeloven og markedsføringsloven har bestemmelser som bruker den rettslige standarden god forretningsskikk. Det er likevel store ulikheter mellom lovene. Varemerkeloven gir enerettigheter for bruk av kjennetegn, mens markedsføringsloven forbyr visse handlinger og gir ikke noen enerettigheter. Markedsføringslovens bestemmelser er også mye mer skjønnsbasert, og de hviler i stor grad på rettslige standarder. Varemerkeloven har klarere regler med mindre innslag av skjønn.¹⁶⁸

Både varemerkeloven og markedsføringsloven har bestemmelser med opphav i EU. I begge lovene er én av bestemmelsene om god forretningsskikk fra totalharmoniserte EU-direktiv. Dette fører til at Norge er veldig bundet av EU og EUs tolkning av disse bestemmelsene ved anvendelse av dem.

Både varemerkeloven og markedsføringsloven hjemler domstollignende forvaltningsorganer. I de fleste tilfeller er partene tvunget til å behandle saken sin i to instanser i forvaltningen før de går til domstolene. Dette medfører at det er relativt lite praksis fra domstolene på begge rettsområdene. Usikkerhet om hvor grensen for god forretningsskikk går, medfører også at partene kvier seg for å gå til retten. Prosessrisikoen, og omkostningene ved en rettssak, er i mange tilfeller for stor for partene. Forvaltningspraksis vil således kunne tillegges betydelig vekt innenfor begge rettsområdene. De få dommene som fins på området har stor betydning og må legges til grunn ved tolkning av bestemmelsene.

Det er hevdet i teorien at markedsføringslovens generalklausul vil kunne være med på å supplere varemerkeloven.¹⁶⁹ På den måten kan den være med på å gi et bedre vern enn det som følger av varemerkeloven. Det er likevel slik at Patentstyret ikke kan bruke markedsføringsloven som begrunnelse i sine avgjørelser.¹⁷⁰ Derfor kan en slik supplerings kun anvendes av retten. Siden det er relativt sjelden god forretningsskikk i varemerkeloven og markedsføringsloven er oppe i retten, er det ikke så ofte domstolene har mulighet til å foreta slike vurderinger. Jeg vil likevel se på de dommene som kommer inn på supplerings av varemerkeloven med markedsføringslovens generalklausul i denne delen av oppgaven.

¹⁶⁸ Lunde (2010) s. 146

¹⁶⁹ Lunde (2010) s. 146

¹⁷⁰ Stuevold Lassen (2011) s. 334

De to lovene har mange likhetstrekk når det kommer til sanksjoner, håndheving og tolkning. I denne delen av oppgaven vil jeg gå nærmere igjennom fellestrekk og ulikheter.

5.2 Tolkning

Både varemerkelovens bestemmelser om god forretningsskikk og markedsføringsloven § 6 har bakgrunn i EU. De bygger begge på totalharmoniserte EU-direktiv og må således tolkes likt i Norge som av EU-domstolen. Det blir her viktig å legge vekt på hva EU-domstolen har sagt og bruke dens tolkning av den rettslige standarden. Tolkningen av bestemmelsene bestemmes således i liten grad av norske domstoler. Det er EU-domstolen som utformer hvordan bestemmelsene skal tolkes og norske domstoler må se hen til EU for veiledning om tolkningen. Det er likevel slik at Norge ikke er bundet av praksis fra EU-domstolen som er avsagt etter undertegnelsen av EØS-avtalen¹⁷¹. Men da bestemmelsene kommer fra et totalharmonisert EU-direktiv, er det naturlig å tillegge EUs avgjørelser betydelig vekt.

Tolkning av selve ordlyden blir mindre viktig i bestemmelser med opphav i EU. Det finnes mange språkversjoner av bestemmelsen, og de enkelte språkutgavene kan få litt forskjellig utforming. Derfor er det ved anvendelse av reglene om god forretningsskikk, som er harmonisert gjennom EU, viktig å sammenligne de ulike språkversjonene og legge mindre vekt på den naturlige språklige forståelsen og ren ordlyds tolkning.

Markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom har ikke opphav i et EU-direktiv og er heller ikke harmonisert gjennom EU. Det blir her da et spørsmål om man ved en vurdering av bestemmelsen kan legge vekt på hva EU har uttalt om god forretningsskikk i forbindelse med de andre bestemmelsene. Lovgiver har valgt å bruke den samme rettslige standarden. Det kan da være naturlig at den skal tolkes likt i hvert fall innenfor samme lov. Det blir likevel her en litt annen vurdering siden § 6 i loven skal verne forbrukerne, mens § 25 skal verne de næringsdrivende og sikre lojal konkurranse. Noen av de samme momentene kan likevel tillegges vekt i begge vurderingene.

Det er flere norske lover som benytter den rettslige standarden god forretningsskikk.¹⁷² Spørsmålet blir så om man kan legge vekt på uttalelser av domstolene om god forretningsskikk i disse lovene. Jeg har avgrenset oppgaven mot dette og vil ikke gå videre inn på denne problemstillingen.

¹⁷¹ EØS-avtalen art 6

¹⁷² verdipapirhandelloven §§ 3-9(2), 9-23(7), 9-24(2), 9-24(3), finansforetaksloven §§ 10-6(1), 13-5(4), verdipapirfondloven §§ 2-7(1), 2-15(1), 2-15(4), 3-3(2), 3-3(6)

Det følger av EØS-loven § 2 at bestemmelser Norge har innført gjennom EØS skal ved motstrid gå foran andre bestemmelser i norsk rett som regulerer samme forhold. Dette gir både varemerkeloven § 5 og markedsføringsloven § 6 forrang over vanlige norske bestemmelser som regulerer det samme uten opphav i EU.

Varemerkeloven bygger blant annet på et nordisk lovsamarbeid. I en avgjørelse av hva som ligger i god forretningsskikk i varemerkeloven kan det derfor også legges vekt på litteratur og dommer fra de andre nordiske landene.

God forretningsskikk er i stor grad i begge lovene en sikkerhetsventil som skal fange opp tilfeller som faller utenfor resten av loven. I og med det er en rettslig standard, kan bestemmelsene tilpasses og egner seg godt som en mulighet til å fange opp uønskede situasjoner.

5.3 Det reelle innholdet i bestemmelsene

5.3.1 Innhold

Det første spørsmålet her er om god forretningsskikk har samme innhold i både varemerkeloven og markedsføringsloven. God forretningsskikk er en rettslig standard og har derfor ikke helt den samme betydningen i alle lovene det er brukt. I markedsføringsloven må man ved en vurdering av god forretningsskikk ta stilling til alminnelige bransjenormer for den aktuelle bransjen og oppfatningene til en gjennomsnittsforbruker. I varemerkeloven skal det legges vekt på om man har handlet lojalt og om man har utnyttet en annens posisjon eller ”goodwill”. Det er da ulike momenter som skal trekkes inn i en vurdering av god forretningsskikk i de to lovene. Men i begge lovene legges det vekt på en lojalitet eller tillit mellom partene i markedet. Så det er likevel noen momenter som er like.

5.3.2 Bakgrunn

God forretningsskikk i varemerkeloven har opphav i EU og EU-lovgivning. Ved implementering av et direktiv fra EU, ble den rettslige standarden god forretningsskikk ansett å harmonere best. God forretningsskikk i varemerkeloven har således ikke opprinnelse i norsk lovgivning.

I markedsføringsloven ble den rettslige standarden god forretningsskikk først introdusert etter et internasjonalt samarbeid. Pariskonvensjonen fra 1883 var det som innførte god forretningsskikk i norsk lovgiving på markedsføringsrettens område.

God forretningsskikk har da ikke opphav i norsk lovgivning verken på markedsføringsrettens eller varemerkerettens område. I begge lovene kom uttrykket inn etter et internasjonalt samarbeid.

5.3.3 Hensyn

I markedsføringsloven brukes begrepet god forretningsskikk ut fra et konkurransehensyn. Det skal hindre illojal konkurranse samt regulere og legge til rette for best mulig konkurranse i markedet. Markedsføringsloven § 6 har likevel også som formål å beskytte forbrukerne.

Varemerkelovens regler om god forretningsskikk skal sikre lojal konkurranse og verne forbrukerne. Det skal også ivareta rettighetsinnehaveres legitime interesser.

Varemerkeloven har et større fokus på vern av forbrukerne og mindre på konkurranse enn det markedsføringsloven har. De har likevel begge et mål om å sikre redelig og lojal konkurranse og å skape tillit mellom aktørene i markedet.

5.4 Markedsføringsrettens supplerings av varemerkeretten

Verken lovtekst eller forarbeider tar stiling til om markedsføringslovens regler om god forretningsskikk kan supplere varemerkelovens bestemmelser. Dette er også lite drøftet i juridisk litteratur. Men det er noen dommer som kommer inn på denne problemstillingen.

I Legodommen¹⁷³ drøftet Høyesterett om markedsføringslovens regler om god forretningsskikk kunne supplere varemerkelovens. Det ble her uttrykt at markedsføringsrettens regler kunne gi et vern til varemerker også etter vernetidens utløp. De kunne også være med å verne varemerker som ikke hadde oppnådd vern etter varemerkeloven. Men dette vernet av varemerker skal likevel være tidsbegrenset. Markedsføringslovens regler kan ikke gi et ikke-vernet varemerke vern i all evighet. Hensynet til forbrukere og videreutvikling tilsier at dette utvidede vernet må være tidsbegrenset. Men for at markedsføringsloven skal kunne utvide vernet, må det være snakk om brudd på god forretningsskikk.¹⁷⁴

Det er uttalt i Mozelldommen¹⁷⁵ at man skal utvise forsiktighet med å bruke generalklausulen i markedsføringsloven til å supplere de andre bestemmelsene i loven.¹⁷⁶ Dette kan tale for at

¹⁷³ Rt. 1994 s. 1584

¹⁷⁴ Rt. 1994 s. 1584 s. 1586-1587

¹⁷⁵ Rt. 1995 s. 1908

¹⁷⁶ Rt. 1995 s. 1908 side 1918

man ikke skal gi generalklausulen i markedsføringsloven for stort anvendelsesområde utenfor markedsføringsretten.

I Iskremdommen¹⁷⁷ uttaler Høyesterett at reglene om god forretningsskikk i markedsføringsloven "[...] *supplerer spesialbestemmelsene i markedsføringsloven og andre lover av konkurranserettslig betydning. Generalklausulen kan anvendes uavhengig av om tilfellet saklig sett også reguleres av en spesialbestemmelse.*"¹⁷⁸ Det er da ifølge Iskremdommen¹⁷⁹ en mulighet for å bruke generalklausulen i markedsføringsloven til å supplere reglene i varemerkeloven. Men sannsynligvis er det her snakk om en snever adgang. Dommen er avsagt etter både Legoddommen¹⁸⁰ og Mozelldommen,¹⁸¹ og det kan tyde på at Høyesterett endret standpunkt etter at disse to dommene ble avsagt.

At markedsføringslovens generalklausul kan være med på å supplere varemerkelovens regler kommer også fram i lagmannsrettsdommen LB-1995-2218 Maglitedommen. Lagmannsretten uttalte "*At Mag ikke har sikret seg mønsterbeskyttelse eller designpatent, er uten betydning for spørsmålet om markedsføringslovens vilkår er oppfylt.*"¹⁸² Siden dommen er en lagmannsrettsdom har den mindre vekt enn de ovenfor omtalte høyesterettsdommene. Men den har likevel betydning for vurderingen.

I den nylig avsatte tingrettsdommen om potetgull¹⁸³ åpner retten for å anvende markedsføringsloven i tilfeller hvor varemerkeloven ikke er brutt. I den sammenhengen uttalte retten at: "*Dersom retten skulle komme til at bruken ikke er i strid med varemerkeloven, er det likevel slik at den kan være i strid med markedsføringsloven.*"¹⁸⁴ Dommen viser at markedsføringsloven kan brukes til å supplere varemerkeloven. Selv om dommen kun er en tingrettsdom, er den helt ny. Det taler for at den kan tillegges noe vekt. Dommen er anket, men er ikke behandlet av lagmannsretten enda. Dette taler for at man skal være forsiktig med å tillegge den for stor vekt. Det er likevel en interessant avgjørelse det er verdt å nevne.

¹⁷⁷ Rt. 1998 s. 1315

¹⁷⁸ Rt. 1998 s. 1315 s. 1322

¹⁷⁹ Rt. 1998 s. 1315

¹⁸⁰ Rt. 1994 s. 1584

¹⁸¹ Rt. 1995 s. 1908

¹⁸² LB-1995-2218

¹⁸³ TOSLO-2015-62184

¹⁸⁴ TOSLO-2015-62184

5.5 Håndhevelse

5.5.1 Varemerkeretten

5.5.1.1 Patentstyret

Patentstyret er et forvaltningsorgan som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet.¹⁸⁵ Det behandler og avgjør saker om blant annet varemerker. Patentstyret er første instans i forvaltningen for varemerkesaker. Ønsker man å få endret en avgjørelse, må man først klage til Patentstyret.

Ved varemerkeregistreringer i strid med lovens § 16, kan enhver fremsette innsigelse mot registreringen til Patentstyret.¹⁸⁶ Patentstyret kan da oppheve registreringen helt eller delvis eller forkaste innsigelsen.¹⁸⁷ Fristen for innsigelse er tre måneder etter kunngjøringsdagen.¹⁸⁸

En varemerkeregistrering som er skjedd i strid med § 16 kan settes til side som ugyldig ved dom eller ved avgjørelse av Patentstyret.¹⁸⁹ Unntaket er de tilfellene hvor registreringen ikke kan kjennes ugyldig fordi vilkårene i § 8 første ledd om passivitet er oppfylt.¹⁹⁰ For å kunne fremsette krav om ugyldighet ved administrativ overprøving i Patentstyret, må man ha rettslig interesse, jf. lovens § 39.

Patentstyret er ved en avgjørelse av god forretningsskikk i varemerkeretten bundet av varemerkelovens regler og tvunget til å anvende disse. Det kan ikke ta i bruk markedsføringslovens regler, selv om det måtte ønske det. Således kan nok registreringer som er i strid med god forretningsskikk i markedsføringsloven likevel registreres gjennom varemerkeloven.¹⁹¹ Men det kan antas at domstolene ville sette en stopper for dette. De har kompetanse til å anvende begge lover og vil kunne supplere varemerkeloven med markedsføringsloven.

5.5.1.1.1 Praksis

I Patentstyrets sak med søknadsnummer 200908830 var tvisten om registreringssøker utnyttet en annen rettighetsinnehaver og således brøt varemerkeloven § 16(1)b). Registreringssøker leverte inn et figurmerke som var forvekselbart med rettighetsinnehavers. I Patentstyrets

¹⁸⁵ Patentstyret

¹⁸⁶ Varemerkeloven § 26(1)

¹⁸⁷ Varemerkeloven § 29

¹⁸⁸ Varemerkeloven § 26(1)

¹⁸⁹ Varemerkeloven § 35(1)

¹⁹⁰ Varemerkeloven § 35(1)

¹⁹¹ Stuevold Lassen (2011) s. 334

vurdering av god forretningsskikk la det vekt på at det hadde vært en relasjon mellom partene tidligere og at det da ” [...] gjelder det et særlig krav til fair play.”¹⁹² Etter dette konkluderte Patentstyret med at ”Vi finner således at søkeren ved å levere inn en søknad med navnet KONTIO sammen med en figurativ utforming av en bjørn, forsøker å utnytte til sin egen fordel den goodwill innsigeren måtte ha til sitt merke, samt sin egen innsikt i innsigerens produkter og forretning.”¹⁹³ Avgjørelsen bygget på både Livbøyledommen¹⁹⁴ og EU-dommen Lindt¹⁹⁵.

5.5.1.2 Klagenemnda for industrielle rettigheter

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) er også et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.¹⁹⁶ Den avgjør klager fra Patentstyret. Kun den som har fått en avgjørelse imot seg i Patentstyret kan klage til klagenemnda.¹⁹⁷ Tidligere ble klager fra Patentstyret avgjort av Patentstyrets annen avdeling, men dette ble endret med virkning fra 1. april 2013.¹⁹⁸ KFIR ble opprettet som eget organ uavhengig av Patentstyret slik at nemnda både reelt og formelt ble sikret uavhengighet fra første instans. Dette er nytt siden Patentstyrets annen avdeling var en del av Patentstyret.¹⁹⁹

5.5.1.2.1 Praksis

I saken fra klagenemnda for industrielle rettigheter nr. KFIR-2013-53 var spørsmålet om registreringssøker hadde brutt varemerkeloven § 16(1)b) ved å registrere et varemerke som en annen hadde tatt i bruk først. Saken er en av få fra Klagenemnda, hvor god forretningsskikk er drøftet. Klagenemnda konkluderte med at vilkårene for å nekte registrering ikke var oppfylt. Den la vekt på at begge partene hadde kjent til hverandre og hverandres merkebruk og merkebruken hadde foregått over svært lang tid. Begge merkene hadde opphav i byen Budweis og benyttet seg av det i merket sitt. ”Innklagede har i dette tilfellet en klar egeninteresse i å beskytte sitt merke, ikke minst overfor tredjeparter, og klagenemnda kan ikke finne noe illojalt ved handlingen, jf. Rt-2006-1473.”²⁰⁰

¹⁹² Patentstyrets sak med søknadsnummer 200908830 side 10

¹⁹³ Patentstyrets sak med søknadsnummer 200908830 side 10

¹⁹⁴ Rt. 2006 s. 1473

¹⁹⁵ Sak C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG mot Franz Hauswirth GmbH

¹⁹⁶ Klagenemnda for industrielle rettigheter

¹⁹⁷ Varemerkeloven § 49

¹⁹⁸ Patentstyret

¹⁹⁹ Prop. 94 L (2011-2012) s. 9

²⁰⁰ KFIR-2013-53 avsnitt 25

5.5.1.3 Domstolene

Ved stevning for domstolene er Oslo tingrett tvunget vernet, jf. § 62(1). Det er da kun Oslo tingrett som behandler varemerkesaker i Norge i første instans.

Det kan kun tas ut søksmål for domstolene etter at man har klaget til klagenemnda for industrielle rettigheter og den har fattet en avgjørelse, jf. § 52(1). En slik plikt til å bruke de administrative klagemuligheter fullt ut før man kan gå til søksmål, er ikke uvanlig i norsk rett. Hensikten er at man skal ha uttømt klagemulighetene i forvaltningen før man tar saken til domstolen. Således kan man ikke gå direkte til domstolene eller klage inn avgjørelser fra Patentstyret til domstolene. Saken må først være avgjort både av Patentstyret og klagenemnda. Dette er med på å lette presset på domstolene. Mange saker vil bli ferdig behandlet i forvaltningen og aldri nå tingretten. Videre er det kun adgang til å bringe en avgjørelse inn for domstolene dersom klagenemnda har avgjort saken i saksøkers disfavør.²⁰¹

I saker om god forretningsskikk etter varemerkeloven § 16, kan det likevel reises sak om ugyldighet og sletting etter § 35-37 direkte for domstolene.²⁰² Dette representerer et unntak fra hovedregelen, og lovgiver har her sett et behov for å gå direkte til domstolene for enkelte avgjørelser. Etter varemerkeloven § 41(1) kan et søksmål om ugyldighet eller sletting bringes direkte inn for domstolene, uten at klagemuligheten i forvaltningen er uttømt. Hvis et søksmål om ugyldighet eller sletting ikke er rettskraftig avgjort, kan ikke ny sak om administrativ overprøving fremsettes.²⁰³ Målet er å hindre at samme sak går parallelt for domstolene og Patentstyret. Bestemmelsen skal også hindre at samme sak blir fremmet for Patentstyret når den allerede er rettskraftig avgjort av domstolene.²⁰⁴

Domstolene har som regel adgang til å prøve alle sider av saken. De har som regel et lovbundet skjønn de skal utøve, og det skal foretas en legalitetskontroll av forvaltningsvedtaket.²⁰⁵ Således skal de vurdere saken ut i fra de forhold som forelå ved klagenemndas avgjørelse. I Rt. 1975 s. 603 Swingballdommen, uttalte Høyesterett at *”Jeg understreker imidlertid at det er all grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med.”*²⁰⁶ Dommen gjaldt en patentsøknad. Høyesterett har senere kommentert denne uttalelsen i Mozelldommen²⁰⁷. Der ble det uttrykt *”Jeg antar at de hensyn som ligger til grunn for uttalelsen, vanligvis ikke kan ha samme vekt i*

²⁰¹ Varemerkeloven § 52(2)

²⁰² Varemerkeloven § 52(1)

²⁰³ Varemerkeloven § 41(1)

²⁰⁴ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 72

²⁰⁵ Stuevold Lasse (2011) s. 197-198

²⁰⁶ Rt. 1975 s. 603 s. 606

²⁰⁷ Rt. 1995 s. 1908

*varemerkesaker, hvor de faktiske sider ved avgjørelsestemaene ofte vil være lettere tilgjengelige for domstolene, og hvor spørsmålenes rettslige preg kan være sterkere.”*²⁰⁸ Således har domstolene en større mulighet til å fravike Patentstyrets avgjørelser i varemerkerett enn patentrett.

Domstolene kan ikke avsi dom for registrering av varemerket. Den kan sende søknaden tilbake til klagenemnda med dom om registrering, men hvis det har oppstått nye registreringshindringer, som ikke var en del av behandlingen i retten, kan Patentstyret nekte registrering på nytt. Patentstyret skal registrere varemerket dersom det ikke har oppstått nye registreringshindringer.

5.5.2 Markedsføringsretten

Forbrukerombudet og markedsrådet fører kontroll med at markedsføringsloven overholdes, jf. lovens § 32(1). Det er gjort et unntak for kapittel 6 i loven. Det medfører at markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk mellom næringsdrivende faller utenfor forbrukerombudets og markedsrådets kompetanse. Lovens § 6 om urimelig handelspraksis faller imidlertid innenfor kompetanseområdet til de to organene.

5.5.2.1 Forbrukerombudet

Forbrukerombudet er første instans for saker i markedsføringsloven. Det hører hjemme under Barne- og likestillingsdepartementet, men de er frittstående forvaltningsorgan da de ikke kan instrueres i faglige spørsmål.²⁰⁹

Forbrukerombudet skal føre tilsyn *”ut fra hensynet til forbrukerne.”*²¹⁰ I direktivet²¹¹ er det også forbrukerne som er i sentrum. De er en svak gruppe, og det er ofte vanskeligere for dem å håndheve rettighetene sine enn det er for næringsdrivende. Ordlyden i markedsføringsloven § 34 annet ledd tilsier at forbrukerombudet har en vid skjønnsmessig adgang til å bestemme om en sak skal realitetsbehandles.²¹² Forbrukerombudet har en stor mengde saker, og noen av disse må av hensyn til tid og kapasitet nedprioriteres. Det er sjelden markedsrådet overprøver en avgjørelse forbrukerombudet har tatt om nedprioritering, da det mener forbrukerombudet selv er i best stand til å vurdere dette.²¹³ Markedsrådet og dets rolle vil bli omtalt i neste avsnitt.

²⁰⁸ Rt. 1995 s. 1908 s. 1914

²⁰⁹ Lunde (2010) s. 189

²¹⁰ Markedsføringsloven § 34(2)

²¹¹ EP/Rdir 2005/29/EF

²¹² Nergård (2013) note 135A

²¹³ Nergård (2013) note 135A

5.5.2.2 Markedsrådet

Markedsrådet ligger under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet²¹⁴. Det er et frittstående forvaltningsorgan av samme grunn som forbrukerombudet.²¹⁵ Markedsrådet er klageinstansen til forbrukerombudets avgjørelser.²¹⁶ Utenom Forbrukerombudet kan saker bringes inn for Markedsrådet av *"[...] næringsdrivende eller forbruker som berøres av handlingen eller vilkåret, eller av en sammenslutning av næringsdrivende, forbrukere eller lønnstakere."*²¹⁷

Markedsrådet kan også kreve av Forbrukerombudet bringer bestemte saker inn for dem.²¹⁸

Markedsrådet er et domstollignende organ. Det behandler klager over Forbrukerombudets vedtak, saker de forelegges av Forbrukerombudet og saker som fremlegges for det av *"en næringsdrivende eller forbruker som berøres av handlingen eller vilkåret, eller av en sammenslutning av næringsdrivende, forbrukere eller lønnstakere."*²¹⁹ Saker som er avgjort av Markedsrådet kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, men de kan bringes inn for domstolene.²²⁰

5.5.2.2.1 Praksis

I avgjørelsen MR-2012-625 var tvisten om en banks markedsføring av sitt forbrukslån med kort behandlingstid var i strid med markedsføringsloven § 6 om urimelig handelspraksis.

Markedsrådet kom til at markedsføringen ikke var i strid med god forretningsskikk og således ikke et brudd på markedsføringsloven § 6.

Det ble lagt vekt på at: *"Markedsrådet understreker i denne forbindelse at ikke ethvert avvik fra idealsituasjonen kvalifiserer for stempelet urimelig handelspraksis."*²²¹ Det utelukket imidlertid ikke at fokus på rask saksbehandling på lånesøknader kan være i strid med god forretningsskikk, men mente at Finanstilsynet var bedre egnet til å vurdere dette.

²¹⁴ Markedsrådet

²¹⁵ Lunde (2010) s. 189

²¹⁶ Markedsføringsloven § 38(1)

²¹⁷ Markedsføringsloven § 38(1)

²¹⁸ Markedsføringsloven § 38(1)

²¹⁹ Markedsføringsloven § 38(1)

²²⁰ Markedsrådet

²²¹ MR-2012-625

5.5.2.3 Næringslivets konkurranseutvalg

Forbrukerombudet og markedsrådet fører ikke kontroll med brudd på god forretningsskikk mellom næringsdrivende, jf. lovens § 32 første ledd. Næringslivets konkurranseutvalg (NKU) avgjør saker om brudd på bestemmelser i kapittel 6 i markedsføringsloven.²²² Ved brudd på markedsføringsloven § 25 har partene valget mellom å anlegge sak for domstolene eller for Næringslivets Konkurranseutvalg.²²³ NKU behandler kun tvister mellom næringsdrivende og er et selvdømmeorgan. Det er et samarbeid mellom flere store aktører i næringslivet og skal gjenspeile oppfatninger i bransjen.

En avgjørelse avsagt av Næringslivets Konkurranseutvalg er kun bindende dersom partene blir enige om at den skal være det.²²⁴ Dette er ikke regulert i loven. I praksis må man anta at det vil skje ved at partene på forhånd inngår en avtale om at de skal være bundet av NKUs avgjørelse. En slik avtale vil normalt ikke kunne tvangsgjennomføres og jeg går ikke nærmere inn på dette da det faller utenfor oppgaven. Selv når avgjørelsen ikke er bindende vil som regel partene respektere den. NKU har ingen regler som forhindrer stemmelikhet. En sak for NKU kan derfor bli ”uavgjort” ved at det er like mange stemmer for og imot.

NKU vurderer kun om det er foretatt brudd på markedsføringslovens kapittel 6 og ikke om partene kan kreve erstatning for dette.²²⁵ Ved en behandling i domstolene blir spørsmålet hvilken vekt man kan legge på en uttalelse fra NKU. I Nansetdommen²²⁶, uttalte Høyesterett at Høyesterett ikke er bundet av uttalelsene til NKU, men det er naturlig å tillegge dem betydelig vekt.²²⁷

5.5.2.3.1 Praksis

I saken NKU-2012-12 var spørsmålet om Teppeland hadde brutt markedsføringsloven § 25 ved å bruke Teppeabos kjennetegn som betalt søkeord i Googles AdWords. Næringslivets konkurranseutvalg kom enstemmig til at Teppeland hadde urimelig utnyttet Teppeabo og således handlet i strid med god forretningsskikk. Det uttalte at: *”Fordi Teppeland kun betaler for søketjenesten, og ikke for den goodwill som er knyttet til kjennetegnet «teppeabo» og som skyldes Teppeabos investeringer, oppnår Teppeland et urettmessig fortrinn i konkurransen.”*²²⁸ Det ble også lagt vekt på at Teppeabo ikke hadde gitt noe samtykke til utnyttelsen eller mottatt noen godtgjørelse for den.

²²² jf. Næringslivets konkurranseutvalgs vedtekter § 1(1)

²²³ Lunde (2010) s. 147

²²⁴ Lunde (2012) note 93

²²⁵ Helset (2009) s. 544-545

²²⁶ Rt. 1984 s. 248

²²⁷ Rt. 1984 s. 248 s. 258

²²⁸ NKU-2012-12

5.5.3 Sammenligning

Håndhevingssystemet av varemerkeloven og markedsføringsloven er bygget opp etter samme modell. De har begge domstollignende forvaltningsorganer, selv om de er underlagt forskjellige departementer. En klager er både ved brudd på varemerkeloven og markedsføringsloven pålagt å uttømme sine klagemuligheter i forvaltningsorganene før han reiser sak for domstolene. Begge har to klageinstanser og gir da mulighet for fem klagemuligheter, hvis den når helt til Høyesterett. Varemerkeloven har i motsetning til markedsføringsloven en begrenset adgang til å gå direkte til tingretten. Denne adgangen er kun for at saker som uansett mest sannsynlig hadde blitt innklaget ditt skal slippe behandling i to unødvendige instanser først.

I saker om varemerkerett er det tvunget vernetting. Markedsføringsloven har ikke en tilsvarende bestemmelse for brudd på markedsføringsloven. En sak om brudd på markedsføringsloven kan fremmes for andre tingretter enn Oslo, etter at den er avgjort i Forbrukerombudet og Markedsrådet. Så lenge den tingretten det fremmes for er rett vernetting.²²⁹

5.6 Sanksjonsmuligheter

5.6.1 Straff

5.6.1.1 Varemerkeretten

Varemerkeloven § 61 gir adgang til å idømme bøter eller fengsel inntil ett år for den som *”forsettlig begår eller medvirker til å begå varemerkeinngrep”*. Bestemmelsen vil da ramme de som forsettlig bryter varemerkeloven § 5. Videre inneholder annet ledd en mulighet for å øke straffen inntil tre år dersom det foreligger *”særlig skjerpene omstendigheter”*. Annet ledd angir også hva det skal legges særlig vekt på ved en slik vurdering.

Offentlig påtale etter varemerkeloven § 61 skjer etter begjæring fra fornærmede hvis ikke det *”kreves av allmenne hensyn”*. Det er sjelden begjæring fremsettes, og strafforfølgning forekommer også sjelden.²³⁰

Bestemmelsen har gjennomgått en betydelig innstramming siden forrige lov. Den forrige varemerkeloven hjemlet kun mulighet til å idømme bøter eller fengsel inntil tre måneder,²³¹

²²⁹ Tvisteloven §§ 4-4, 4-5

²³⁰ Helset (2009) s. 695

²³¹ varemerkeloven av 1961 § 37 (1)

og den inneholdt ingen regler om straffskjerpelse. Den økede strafferammen for brudd på varemerkeloven tyder på at lovgiver har begynt å se mer alvorlig på slike lovbrudd.

Straff etter varemerkeloven vært lite brukt i praksis, men den kan være mer aktuelt i kombinasjon med andre lovovertridelser.²³²

Straff vil ikke bli aktuelt for varemerkeloven § 16 da denne hindrer registrering.

5.6.1.2 Markedsføringsretten

Markedsføringsretten har et tosporet system for sanksjoner. De har administrative sanksjoner og straff. Det følger av direktivet om urimelig handelspraksis artikkel 13 at sanksjonene skal være *”virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende”*. Dette er minstekrav. Direktivet fokuserer på å stanse overtredelser av det og har ingen bestemmelser om straff. Da står man ganske fritt til å velge sanksjoner for overtredelse.

Markedsføringsloven har regler om straff i kapittel 9. Straff etter markedsføringsloven er veldig begrenset. Dagens lov har et større fokus på administrative sanksjoner enn markedsføringsloven av 1972. Samtidig er adgangen til straff blitt mindre enn den var etter den forrige loven.²³³

Det er veldig liten muligheten for å idømme straff for overtredelse av bestemmelser om god forretningsskikk. Markedsføringsloven § 48a åpner for å idømme straff til den som *”forsettlig bruker en geografisk betegnelse”* i strid med § 25. Medvirkning straffes på lik linje. Straffen er bøter eller fengsel inntil ett år. Loven åpner ikke for noen mulighet til å idømme straff for overtredelse av bestemmelsen om god forretningsskikk i § 6(2). Her vil det kun være mulig med administrative sanksjoner.

Annet ledd i § 48a gir adgang til straffskjerpelse ved *”særlig skjerpende omstendigheter”*. Leddet klargjør hva det burde legges særlig vekt på i en slik vurdering. Offentlig påtale skjer kun hvis fornærmede begjærer det, med mindre *”det kreves av allmenne hensyn”*.²³⁴

5.6.1.3 Sammenligning

Både varemerkeretten og markedsføringsretten har en begrenset adgang til straff for brudd på reglene om god forretningsskikk. Ved brudd på begge lovene er andre sanksjoner enn straff mer vanlig. Begge lovene har vid adgang til å anvende andre sanksjoner. Bestemmelsene om

²³² Stuevold Lassen (2011) s. 445

²³³ Nergård (2013) note 166

²³⁴ markedsføringsloven § 48a (3)

straff for brudd på god forretningsskikk er utformet og bygget opp på samme måte. Det er for det meste de samme vilkårene som må være oppfylt for å idømme straff etter begge lovene. Begge krever fortsettlige handlinger, begge straffer medvirkning på lik linje og momentene det skal legges særlig vekt på ved en straffskjerpelse er ikke så ulike. Videre er strafferammen også lik. Adgangen til å straffe for brudd på god forretningsskikk etter markedsføringsloven er snevrere enn adgangen etter varemerkeloven. I markedsføringsloven er det kun for overtredelser av geografiske betegnelser i strid med god forretningsskikk man kan anvende straff for.²³⁵ Mens i varemerkeloven gir adgang for straff for alle brudd på god forretningsskikk.²³⁶

5.6.2 Erstatning

5.6.2.1 Varemerkerett

I varemerkeloven § 58 er det angitt regler for erstatning for varemerkeinngrep. For at en rettighetsinnehaver skal kunne få erstatning for et varemerkeinngrep, må inngriperen ha handlet forsettlig eller uaktsomt.²³⁷ Det er som regel uaktsom inngripen hvis man har tatt et varekjennetegn i bruk i stort omfang uten å sjekke om det er registrert eller søkt registrert.²³⁸ Dersom man prøver å registrere et varemerke før man tar det i bruk, vil Patentstyret undersøke om det griper inn i noen andres varemerkerettighet. Det undersøker imidlertid kun andre registrerte varemerker og ikke innarbeidede kjennetegn og foretaksnavn.

Erstatning kan fastsettes på tre forskjellige måter angitt i første ledd av bestemmelsen. Det alternativet som er best for rettighetshaveren skal anvendes.²³⁹ Terskelen for å bli erstatningsansvarlig er mye lavere enn den for å idømmes straff. I følge § 58 fjerde ledd kan man når man har handlet i god tro bli dømt til å *”betale vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.”* Vilåret er at det ikke fremstår som urimelig. Det er mye mindre inngripende å bli dømt til å betale erstatning enn straff. Det er også en viktig måte å beskytte rettighetsinnehaver. Likt som for straff, blir medvirkning sanksjonert på samme måte.

5.6.2.2 Markedsføringsrett

Erstatning er den vanligste formen for sanksjon ved overtredelse av markedsføringsloven § 25.²⁴⁰ Det er regulert i lovens § 48 b tredje ledd. Den rammer den som forsettlig eller

²³⁵ markedsføringsloven § 48a (1)

²³⁶ varemerkeloven § 61

²³⁷ Jf. Varemerkeloven § 58 (1)

²³⁸ Stuevold Lassen (2011) s. 446

²³⁹ Jf. Varemerkeloven § 58 (1)

²⁴⁰ Lunde (2010) s. 148

uaktsomt overtrer § 25 ved *”etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser.”* Det er i første ledd, som tredje ledd viser til, opplistet tre måter å beregne erstatningen på. Det følger av leddet at det alternativet som er gunstigs for den forurettede skal benyttes.

5.6.2.3 Sammenligning

Reglene om erstatning er utformet ganske likt i begge lovene. Skyldkravet i begge lovene er forsettlig eller uaktsomt og medvirkning sanksjoneres likt. Etter begge lovene er det en lavere terskel for erstatningsansvar enn for straffeansvar. Straff er et større onde å pålegge enn erstatning. Det er derfor naturlig at det er en lavere terskel for erstatning enn det er for straff. Både i varemerkeretten og markedsføringsretten er det opplistet tre alternative måter å beregne erstatningen, og i begge skal man velge det alternativet som er gunstigst for den som har rett til erstatning.

5.6.3 Forbud mot bruk

5.6.3.1 Varemerkerett

Dom på forbud mot bruk innebærer at man nektes å gjenta den inngripende handlingen. For varemerkeretten er dette regulert i lovens § 57. Bestemmelsen forbyr også inngrep som bare er forberedt og tilfeller hvor noen har *”opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep”*. Den har således et vern for fremtidige handlinger også. Den skadelidte slipper å vente på at noen skal foreta en inngripende handling før han foretar seg noe. For en rettighetsinnehaver er eneretten til varemerket viktig og muligheten til å stoppe en annens bruk av det er essensiell. Et varemerke er verdt lite hvis en rettighetsinnehaver ikke har mulighet til å forby andres inngripen i det.

5.6.3.2 Markedsføringsrett

*”Handlinger som strider mot bestemmelser som nevnt i § 34 første ledd kan forbys.”*²⁴¹ Det følger av markedsføringsloven § 40. Paragraf 6 om urimelig handelspraksis er en av de bestemmelsene som er nevnt i § 34. Markedsføringslovens § 34 gjør rede for forbrukerombudets tilsynsområde. I følge forarbeidene er det *”aktuelle og konkrete handlinger eller vilkår som kan forbys”*.²⁴² Det er ingen vern mot planlagte og framtidige handlinger i markedsføringsloven.

²⁴¹ Markedsføringsloven § 40

²⁴² Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 212.

5.6.3.3 *Sammenligning*

Varemerkeretten gir et bedre vern mot inngrep enn markedsføringsretten ved at de også kan forby planlagte handlinger. Således kan det gripes inn før selve inngrepet i retten har skjedd og hindre at det oppstår noe inngrep. Markedsføringslovens bestemmelse om forbud mot inngripen har ikke en tilsvarende formulering. Der er det gjort klart at handlingene må være aktuelle og konkrete. En naturlig språklig forståelse av dette tilsier at det kun er handlinger som har skjedd eller som skjer som det er mulighet til å forby.

6 Avslutning

Problemstillingen er hva ligger i reglene om god forretningsskikk i varemerkeloven sammenlignet med reglene om god forretningsskikk i markedsføringsloven.. God forretningsskikk er en rettslig standard med en vid skjønnsmessig betydning. Forståelsen av bestemmelsene kan i stor grad utformes av domstolene og tilpasses rettstilstanden etter hvert som den utvikler seg. Vurderingen etter de to lovene blir likevel noe ulik da de verner litt forskjellige interesser. Men begge lover har som et formål å fremme lojal konkurranse og tillitt mellom aktørene i markedet. Markedsføringslovens regler om god forretningsskikk har likevel et større fokus på konkurranse enn det varemerkelovens regler har.

God forretningsskikk i markedsføringsloven og varemerkeloven har begge opphav utenfor Norge og har kommet inn i norsk lovgivning etter internasjonalt samarbeid. Spesielt for de bestemmelsene med opphav i EU, må man være forsiktig med å legge vekt på ordlyden alene, men må se hen til hvordan EU-domstolen har tolket bestemmelsene.

Markedsføringsloven og varemerkeloven har flere likhetstrekk når det kommer til sanksjoner og håndhevelse. Reglene er ganske like, og begge lovene har forvaltningsorganer som behandler sakene før man kan gå til domstolene.

Markedsføringslovens regler om god forretningsskikk har et større anvendelsesområde enn det varemerkeloven har. God forretningsskikk i markedsføringsloven kan supplere andre lover. Da spesielt immaterialrettslover. Oppgaven viser eksempler på at markedsføringsloven har blitt brukt til å supplere både varemerkeloven og åndsverkloven.

7 Litteraturliste

7.1 Norske lover

- 2015 Lov 10. april 2015 nr. 17 finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)
- 2011 Lov 25. november 2011 nr. 44 verdipapirfond (verdipapirfondloven)
- 2010 Lov 26. mars 2010 nr. 8 beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
- 2009 Lov 9. Januar 2009 nr. 2 kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)
- 2007 Lov 29. juni 2007 nr. 75 verdipapirhandel (verdipapirhandelloyen)
- 2005 Lov 17. juni 2005 nr. 90 meklmg og rettergang i sivile tvister (tvisteloyen)
- 1992 Lov 27. November 1992 nr. 109 gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven)
- 1972 Lov 16. Juni 1972 nr. 47 kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) - opphevet
- 1961 Lov 3. mars 1961 nr. 4 varemerker (varemerkeloyen) – opphevet

7.2 Traktater

EØS-avtalen, Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
Pariskonvensjonen, Pariskonvensjonen om industrielt rettsvern av 20. mars 1883

7.3 EU-direktiver og forordninger

EP/Rdir 2008/95/EF EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV av 22. oktober 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerke

EP/Rdir 2005/29/EF EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere på det indre marked og om endring av rådsdirektiv 84/450/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 («direktivet om urimelig handelspraksis»).

7.4 Forarbeider

Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)
NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II
Prop. 94 L (2011-2012) Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova)

7.5 Dommer og avgjørelser

7.5.1 Høyesterett

Rt. 2006 s. 1473 Livbøyedommen
Rt. 2002 s. 391 «GOD MORGEN»-dommen
Rt. 1998 s. 1315 Iskremdommen
Rt. 1998 s. 1809 BUD-dommen
Rt. 1995 s. 1908 Mozelldommen
Rt. 1994 s. 1584 Legoddommen
Rt. 1984 s. 248 Nansetdommen
Rt. 1975 s. 603 Swingballdommen
Rt. 1934 s. 526

7.5.2 Lagmannsrett

LB-2013-20938 (Borgarting Lagmannsrett)
LB-2012-174330 (Borgarting Lagmannsrett)
LB-2012-35181 (Borgarting Lagmannsrett)
LB-2010-94902 (Borgarting Lagmannsrett)
LB-2010-118311 (Borgarting Lagmannsrett)
LB-2008-117063 (Borgarting Lagmannsrett)
LB-1995-2218 (Borgarting Lagmannsrett)

7.5.3 Tingrett

TOSLO-2015-62184 (Oslo tingrett)
TDRAM-2009-153395 (Drammen tingrett)
RG 2005 499 (Oslo tingrett)

7.5.4 Forvaltning

KFIR-2013-53 (Klagenemnda for Industrielle Rettigheter)
MR-2012-625 (Markedsrådet)

NKU-2012-12 (Næringslivets Konkurransetvalg)
PS-2006-7587 (Patentstyrets annen avdeling)
MR-2001-5 (Markedsrådet)
NKU-2000-5 (HEFTE NR. 41 S 22) (Næringslivets Konkurransetvalg)
NKU-1995-7 (HEFTE NR. 36 S 21) (Næringslivets Konkurransetvalg)

Patentstyrets sak med søknadsnummer 200908830

7.6 EU-dommer

Sak C-435/11 CHS Tour Services GmbH mot Team4 Travel GmbH, Saml. ikke publisert enda. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=C-435/11>

Sak C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG mot Franz Hauswirth GmbH, Saml. 2009 I-04893

Sak C-17/06 Céline SARL mot Céline SA, Saml. 2007 I-07041

Sak C-228/03 The Gillette Company and Gillette Group Finland Oy mot LA-Laboratories Ltd Oy, Saml. 2005 I-02337

Sak C-100/02 Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. mot Putsch GmbH, Saml. 2004 I-00691

Sak C-245/02 Anheuser-Busch Inc. mot Budějovický Budvar, národní podnik, Saml. 2004 I-10989

Sak C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik, Saml. 1999 I-00905

7.7 Bøker

Stuevold Lassen, Birger og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 3. Utgave, 2011.

Knoph, Ragnar, *Knophs oversikt over Norges rett*, 14. utgave ved Kåre Lilleholt.

Lunde, Tore, Ingvild Mestad og Terje Lundby Michaelsen, *Markedsføringsloven med kommentarer*, 1. utgave, 2010.

Lunde, Tore, *God forretningsskikk næringsdrivande imellom*, 1. Utgave, 2001.

Helset, Per, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik, *Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven*, 2009.

Sundby, Nils Kristian, *Om normer*, 2. utgave, 1978.

Wallberg, Knud, *Brug af andres varemærker i digitale medier, Et bidrag til afklaring af varemærkerettens indhold og grænseflader*, 2015.

Jo, Hov, *Avtaleslutning og ugyldighet*, 2. utgave, 1998

7.8 Artikler

Lunde, Tore, ”Urimeleg handelspraksis utan grenser”, *Lov og Rett*, 2012 s. 23-44.

Pihlajarinne, Taina, “Indicating characteristics of goods or services by using another’s trademark”, *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd*, 01/2011 s. 19-33

7.9 Nettadresser

https://www.patentstyret.no/Global/Filarkiv/regelverk/lovspeil_ny_gammel_varemerk_elo.pdf (Sisert 1. september 2015).

<http://patentstyret.no/no/Om-Patentstyret/> (Sisert 5. oktober 2015)

<http://www.kfir.no/om-kfir.aspx> (Sisert 5. oktober 2015)

<http://patentstyret.no/no/For-eksperter/Varemerkeeksperten/Klager-avgjorelser/>
(Sisert 5. oktober 2015)

<http://www.markedsradet.no/om-markedsradet-mr/> (Sisert 6. oktober 2015)

Manshaus, Halvor (2015), note (*) til varemerkeloven, Norsk lovkommentar nettversjon, 16.06.2015 (Sisert 26. Oktober 2015)
<http://abo.retsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20100326z2D8>

Manshaus, Halvor (2015), merknad til varemerkeloven § 5, Norsk lovkommentar nettversjon, 16.06.2015

(Sisert 26. Oktober 2015)

<http://abo.rechtsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20100326z2D8#gL20100326z2D8z2EzA75>

Manshaus, Halvor (2015), merknad til varemerkeloven § 16, Norsk lovkommentar nettversjon, 16.06.2015

(Sisert 26. Oktober 2015)

<http://abo.rechtsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20100326z2D8z2EzA716#gL20100326z2D8z2EzA716>

Nergård, Gry og Tore Lunde (2013), note (*) til markedsføringsloven, Norsk lovkommentar nettversjon, 13.03.2013 (Sisert 26. oktober 2015)

<http://abo.rechtsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20090109z2D2z2EzA76#gL20090109z2D2z2EzA76>

Nergård, Gry (2013), merknad til markedsføringsloven § 6, Norsk lovkommentar nettversjon, 13.03.2013 (Sisert 26.oktober 2015)

<http://abo.rechtsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20090109z2D2z2EzA76#gL20090109z2D2z2EzA76>

Lunde, Tore (2012), merknad til markedsføringsloven § 25, Norsk lovkommentar nettversjon, 19.10.2012 (Sisert 26. oktober 2015)

<http://abo.rechtsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20090109z2D2z2EzA725#gL20090109z2D2z2EzA725>

Nergård, Gry (2013), merknad til markedsføringsloven § 34, Norsk lovkommentar nettversjon, 13.03.2013 (Sisert 26. oktober 2015)

<http://abo.rechtsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20090109z2D2z2EzA725#gL20090109z2D2z2EzA734>

Nergård, Gry (2013), merknad til markedsføringsloven § 48, Norsk lovkommentar nettversjon, 13.03.2013 (Sisert 26. oktober 2015)

<http://abo.rechtsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20090109z2D2z2EzA725#gL20090109z2D2z2EK9>

Utlendingsdirektoratet (Sisert 2. november 2015)

<https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/eu-domstolens-rettspraksis/>

Næringslivets konkurranseutvalgs vedtekter (Sisert 9. november 2015)

<http://konkurranseutvalget.no/vedtekter/>

7.10 Rapporter

Kommisjonen, *Report from the commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee*, 14.3.2013, http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_report_en.pdf (Sisert 27.10.15)